

REVISTA DA



ISSN 1980-2846

93

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Mar/Abr de 2008

QUESTÕES ATUAIS NA
PROTEÇÃO DOS DESENHOS INDUSTRIAIS
GABRIEL DI BLASI

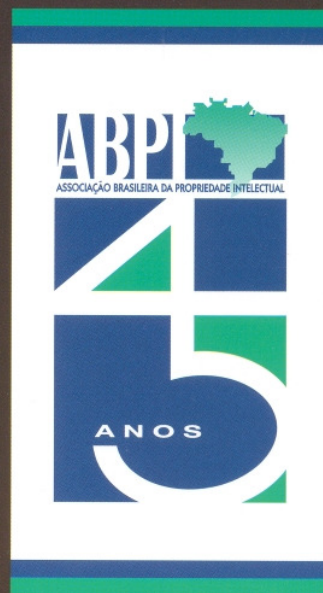
A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS
DIREITOS AUTORAIS
ALLAN ROCHA DE SOUZA

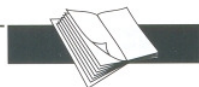
DIREITO E TIPOGRAFIA - BREVE INCURSÃO
SOBRE O TRATAMENTO JURÍDICO DAS
FONTES PELO DIREITO BRASILEIRO
TIAGO NEDER BARROCA

ALGUMAS NOTAS À INTERCESSÃO
DO SPC E DA PATENTE *PIPELINE*
DENIS BORGES BARBOSA E
PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

A PROTEÇÃO DAS INVENÇÕES
BIOTECNOLÓGICAS: SERÁ QUE A LEI DE
PATENTES DEVE SER ALTERADA?
NATHALY NUNES UCHÔA, GILBERTO
SACHETTO-MARTINS E ANA CRISTINA MÜLLER

SHOULD BRAZIL ALLOW
PATENTS ON SECOND MEDICAL USES?
POR MARCELA TRIGO DE SOUZA





ALGUMAS NOTAS À INTERCESSÃO DO SPC E DA PATENTE PIPELINE

DENIS BORGES BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito e Doutor em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ, Mestre em Direito pela Columbia University, de Nova York, e Mestre em Direito Empresarial pela UGF. Procurador do Município do Rio de Janeiro, aposentado. Professor nos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual do INPI, PUC/RJ, UERJ, USP, FGV-SP, FGV-RJ, Faculdade Metropolitana de Curitiba e Centro de Extensão Universitária (SP). Autor ou co-autor de Direito da Inovação, Lumen Juris, 2006, e de mais 31 livros.

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro. Bacharel em Direito e Pós Graduado em Propriedade Intelectual pela PUC/RJ, Professor do Curso de Especialização em Propriedade Intelectual pela PUC/RJ, especialista em patentes farmacêuticas.

Sumário: Da noção de SPC (Supplementary Protection Certificate) - Da elaboração do SPC nos EUA - Considerações sobre o instituto - A questão da acessoriedade da patente revalidada - A tese da independência limitada da patente *pipeline* - A duração da patente - Limites de aplicação segundo o DIP - Majoração de prazo estrangeiro sem correspondência no direito nacional é contrário à ordem pública - Do pensamento Doutrinário sobre a Extensão de Patentes - A rejeição da jurisprudência à acolhida do SPC - Conclusão

DA NOÇÃO DE SPC (SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATE)

O SPC constitui-se em mecanismo de extensão do prazo de exploração da patente, existente em alguns países¹. Tal instrumento tem por função prática assegurar ao detentor de uma patente, concedida em setores sujeitos à regulação sanitária (agroquímicos, farmacêuticos, alimentos, etc.) que, acaso fique impedido de explorar imediatamente o seu invento pelo tempo necessário a obter a licença de comercialização do órgão de regulação sanitária local, seja o seu prazo de exploração estendido por um período propor-

cional ao que aguardou a concessão dos órgãos de vigilância sanitária do seu país.

SPC, na prática da OMPI, é um termo genérico, que cobre tanto o instituto correspondente europeu quanto a versão americana, nas hipóteses em que tais patentes podem ser contempladas com certificado de extensão, pelo tempo perdido junto aos trâmites do Food and Drug Administration (FDA) – equivalente da Anvisa nos E.U.A –, o que traduz hipótese de SPC, na nomenclatura padrão da OMPI². Com efeito, a comunicação oficial da parte americana à OMPI, no tocan-

1. O Impadoc registra extensões de patente por SPC no âmbito da EPO, por força do Artigo 63 do tratado EPC, e Regulamento EEC 1768/92 de 19 de Junho de 1992), nos EUA, na Austrália e (por força de decisão judicial), no Brasil. O Impadoc, base de dados internacional de patentes, estabelece uma sistemática específica para os SPC, que pode ser encontrada em http://www.european-patent-office.org/news/epidos-news/source/epd_2_01/4_2_01_e.htm#spccodes#spccodes
2. Também há uniformidade de nomenclatura no tocante aos órgãos profissionais da advocacia especializada, como se lê no relatório do Chartered Institute of Patent Attorneys, em <http://www.cipa.org.uk/pages/info-papers-phar>: "To compensate for the short

effective patent life which pharmaceuticals inevitably have, an extension of the period of legal protection (patent term restoration) has been possible in the USA since 1984 and in Japan since 1988. Europe has accordingly introduced Supplementary Protection Certificates (SPCs) for pharmaceuticals which provide a maximum of 15 years legal protection after the first marketing authorisation in the European Union, subject to a maximum SPC term of 5 years. The EU Regulation 1768/92 make SPCs available for patents that are extant in the EU on or after 1st January 1993 in most EU member states, but introduction of the provisions was deferred in Spain, Portugal and Greece until 1st January 1998".

**DANNEMANN
SIEMSEN
BIGLER &
IPANEMA MOREIRA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Mais de 100 anos de tradição, qualidade e segurança.



RIO DE JANEIRO Rua Marquês de Olinda, 70 22251-040 RJ
tel (21) 2237 8700 fax (21) 2553 1812 mail@dannemann.com.br

SÃO PAULO Av. Indianópolis, 739 04063-000 SP
tel (11) 5575 2024 fax (11) 5549 2300 spmail@dannemann.com.br

BRASÍLIA SHS, Qd. 6, Bl. C, Salas 903-907 Complexo Brasil XXI 70316-000 DF
tel (61) 3433 6694 fax (61) 3433 6695 dfmail@dannemann.com.br
www.dannemann.com.br

te ao instituto, confirma que a modalidade correspondente ao instituto, nos EUA, é classificável como SPC³.

No documento internacional pertinente, assim se pronunciou a parte americana:

Question 3: Please, specify the legal basis for granting SPCs (national law, regional regulation, etc.).

(a) In the field of medicinal products

(1) Laws United States Code (U.S.C.), Title 35 Patents, Sections 155, 155A, and 156 on Extension of Patent Term: 35 U.S.C. § 155

- 156 (2000) and Code of Federal Regulations (C.F.R.) Rules of Practice in Patent cases, Extension of Patent term: 37 C.F.R. § 1.710 - 1.785 (2000)".

DA ELABORAÇÃO DO SPC NOS EUA

Cabe aqui o relato das razões de política pública que levaram determinados países a adotar o SPC, com vistas ao reequilíbrio de seus interesses relativos às patentes nos setores regulados.

A idéia de conceder um instrumento que possibilitasse a extensão da proteção temporária para os detentores de patentes em setores regulados, que tiveram seu exercício debilitado pela morosa atuação da agência reguladora, foi derivada da política pública do presidente Carter em 1978. O entendimento de extensão foi embasado Conselho of Commerce and Trade, conjuntamente com a divisão Anti-truste através de Bill Baxter, e com o Departamento de Justiça norte-americano, resultou na *bill* - S.255 (98th Congress, 2d Session)⁴.

O projeto foi abraçado pelo Deputado Henry Waxman, que era o presidente da comissão de Saúde do congresso, e em 1984 foi aprovado através da Lei 98-417⁵.

A primeira parte do diploma legal tem o simples objetivo de favorecer a concorrência na indústria farmacêutica, permitindo a minoração dos preços, através da limitação na atuação da agência reguladora FDA sobre os experimentos de novas medicações sujeitas ao processo mais simplificado de avaliação (ANDA's), que ficara impedida de exercer sua atividade livremente, só sendo permitida a requisição de *bioavailability studies*⁶. Ou seja, a instituição dos genéricos.

Para balancear o forte estímulo a produção das medicações "genéricas", a Lei determinava que os pretendentes usuários do proces-

so 'ANDA' deveriam comprovar pelo menos um dos quatro requisitos: I) que a droga não estava protegida por patente; II) que havia uma patente, mas que expirou; III) que a patente expirará antes da entrada do genérico no mercado; ou IV) que a patente não será infringida, ou que a primeira é inválida⁷.

De certa forma a Lei tentou minorar os efeitos sofridos pelos detentores pioneiros da patente, pela entrada das medicações genéricas no mercado. Entretanto, a Lei não logrou êxito em fazê-lo (vide caso da medicação Naprosene que, após um ano do fim do monopólio perdeu 75% do seu mercado)⁸.

O interesse público norte-americano envolvido na celeridade de aprovação de novos medicamentos influenciou, novamente, a atuação da FDA que em 1997 editou uma portaria⁹, na qual foi reduzido o tempo de averiguação dos remédios.

Assim, a legislação norte-americana, através do Hatch-Waxman Act¹⁰ concede aos titulares de patentes farmacêuticas uma extensão do prazo de monopólio, se de fato houve empecilho administrativo que atrapalhasse a exposição no mercado da medicação protegida.

Tal medida tem como lastro o fato que a simples concessão da patente não permite a livre circulação da medicação; dependendo a última da aprovação junto ao órgão regulador pertinente (FDA), o que pode demorar um considerável lastro de tempo¹¹. Este tempo de prorrogação que é concedido, nunca superior a cinco anos, em regra corresponderá ao lastro temporal no qual o produto não pode ser comercializado. Factualmente, o escopo da Lei foi evitar prejuízo ao particular ante a morosidade do processo burocrático estatal.

Elucide-se, no entanto, que após a concessão da prorrogação, a patente não perdurará por mais de quatorze anos.¹² A extensão do prazo da patente já concedida, também tem como objetivo minorar a lesão sofrida pelo inventor, uma vez que a legislação permite que pessoa distinta da detenção do monopólio efetue testes com o objeto patenteado¹³. O intuito do governo norte-americano é a tutela do inventor com o estímulo da concorrência.

Um dos exemplos de objeto patentário que gozaram do benefício da prorrogação foi o adoçante artificial *aspartame*¹⁴.

Outra limitação é que, nos casos de patente de produto, a extensão se restringirá ao uso aprovado ao produto¹⁵. Nas patentes de método de uso¹⁶, a extensão será restrita ao que foi reivindicado na patente,

3. Vide o comunicado oficial americano em <http://www.wipo.int/scit/en/mailbox/circular/circ2505/us.pdf>

4. MOSSINGHOFF, Gerald J. Overview of the Hatch-Waxman Act and Its Impact on the Drug Development Process - Food and Law Journal, EUA, p. 188.

5. Ibidem.

6. Idem, p. 189.

7. Lei 98-417

8. MOSSINGHOFF, Gerald J, p. 190.

9. Food and Drug Administration Modernization Act, Pub. L. n° 105-115, 111 Stat 2296 (1997)

10. P.L 98-417 - <http://www.house.gov>

11. <http://joewilson.house.gov/UploadedFiles/HEALTH%20%20Pharmaceutical%20Patent%20Term%20Extensions%20A%20Brief%20Explanation.pdf>

12. CRS Report RL30756

13. Elizabeth H. Dickinson "FDA's role in marketing exclusivity determinations", *Food and Drug Law Journal*, 1999, 201.

14. 96 Stat. 2065 (4 Jan 1983); P.L. 97-414

15. §156, (b), (1) "in the case of a patent which claims a product, be limited to any use approved for the product"

16. §156, (b), (2) "in the case of a patent which claims a method of using a product, be limited to any use claimed by the patent and approved for the product".

e aprovado para uso. Por sua vez, nas patentes de processo¹⁷ também se faz necessário observar os limites impostos ao uso autorizado.

Outra característica interessante da legislação norte-americana, é a possibilidade do Diretor do USPTO determinar, de ofício, uma extensão provisória de um ano ao titular que – em tese – pode gozar da prerrogativa SPC. Não obstante, essa extensão provisória pode ser prorrogada, a pedido do próprio titular.

Mesmo no caso de extensão provisória, esta não ultrapassará o prazo de cinco anos, contados da expiração original da patente de invenção.

Do SPC Europeu

O *Council Regulation* (EEC) de nº 1.768/92, concede o *supplementary protection certificate* aos produtos¹⁸ cobertos pela autorização de comercialização, tendo em vista o escopo da patente.

Portanto, ao contrário da legislação norte-americana, o processo para obtenção de um produto não é coberto pelo certificado. Assim, temos uma opção legislativa na qual algumas reivindicações estarão em domínio público, enquanto outras terão maior prazo de exclusividade, tudo dentro do mesmo privilégio.

Assim como nos EUA, o certificado de proteção terá duração equivalente ao tempo despendido junto ao órgão fito-sanitário, reduzindo cinco anos deste tempo. Mas, conforme preceitua o artigo 13¹⁹, o certificado não trará benefício superior a cinco anos de duração.

Como o certificado gera um direito acessório, caso a patente expire antes de seu prazo pré-determinado (revogação, anulação, abandono...), o certificado seguirá o principal²⁰.

Outros países

Com a mesma finalidade indenizatória dos EUA e da Comunidade Europeia, a legislação japonesa nº 121/59²¹, em seu artigo 67, (2)²² e 67, bis, concede a extensão SPC. Seguindo ao paradigma “internacional”, o certificado não ultrapassará cinco anos.

Só poderá ser pleiteado a concessão do certificado caso o tramite perante o órgão sanitário ultrapassar o período de dois anos, e se estenderá pelo prazo exato em que a autorização governamental serviu de empecilho.

Da mesma forma que a legislação europeia, o artigo 68, bis²³, da legislação japonesa delimita a extensão conferida pelo certificado que equivalerá – nunca ultrapassando – ao produto autorizado, com suas especificações.

Também a legislação australiana possui um dispositivo bastante. Contudo, a patente, lá, tem validade inicial de vinte anos, podendo ser estendida para 25 anos de vigência desde que:

“i)(a) at least one pharmaceutical substance per se must be disclosed in the patent and in substance fall within the scope of a claim or claims; and/or

17. §156, (b), (3) e (a) “in the case of a patent which claims a method of manufacturing a product, be limited to the method of manufacturing as used to make (...) the approved product...”

18. Artigo 4º: “Within the limits of the protection conferred by the basic patent, the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorization to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorized before the expiry of the certificate”.

19. “The certificate shall take effect at the end of the lawful term of the basic patent for a period equal to the period which elapsed between the date on which the application for a basic patent was lodged and the date of the first authorization to place the product on the market in the Community reduced by a period of five years.”

2. “Notwithstanding paragraph 1, the duration of the certificate may not exceed five years from the date on which it takes effect.”

20. Vide artigo 15.

21. Tendo sido emendada, pela última vez, em 14/12/1994.

22. “The term of the patent right may be extended, upon application for registration of an extension, by a period not exceeding five years if, because of the necessity of obtaining an approval or other disposition which is governed by provisions in laws intended to ensure safety, etc. in the working of the patented invention, and which is provided for in Cabinet Order as being such that, in view of the object of the relevant disposition, proceedings, etc., a considerable period of time is required for the proper action for the disposition, it was not possible to work the patented invention for two years or more.”

23. “The effects of the patent right of which the term has been extended [including cases in which the term is deemed to be extended under Section 67bis(5)] shall not extend to acts other than the working of the patented invention concerned in respect of the product (where, in the disposition concerned, any specific use of such product to be used was specified, the product used for such specific use) which was the subject of the disposition as provided for in Cabinet Order referred to in Section 67(2) and as being the ground for the registration of the extension”.

Mais de 60 anos de experiência



Denis Allan Daniel
Vlodia A. Daniel
Alicia Daniel-Shores
Nellie Daniel-Shores
Rodrigo Bonan de Aguiar
Alexandre Ferreira
Ricardo Pinho
Rana Gosain

Áreas de Atuação

Lei Anti-Truste
Lei de Arbitragem
Propaganda Comparativa
Proteção do Consumidor
Direito Contratual
Direito Autoral
Nomes de Domínio
Contratos de Entretenimento
Contratos de Gerenciamento Hoteleiro

Contratos de Franquia
Desenhos Industriais
Contencioso
Patentes
Programas de Computador
Segredos de Negócio
Contratos de Licenças de Marcas e de Patentes
Marcas
Contratos de Transferência de Tecnologia e de Know-How
Concorrência Desleal

São Paulo Rio de Janeiro

Av. República do Chile, 230 - 3º
Centro - CEP 20031-170
Tel.: (55) 21 2524.4212
Fax.: (55) 21 2524.3344

Rua Iguatemi, 192 - cj 73
Itaim Bibi - CEP 01451-010
Tel./Fax: (55) 11 3079.9107

law@daniel.adv.br
www.daniel.adv.br

PF01/0009

(i)(b) at least one pharmaceutical substances produced by a process involving the use of recombinant DNA technology must be disclosed by the patent and in substance fall within the scope of a claim or claims of the specification;

(ii) the goods containing or consisting of the substance must be included in the Australian Register of Therapeutic Goods

(iii) a minimum of 5 years must have elapsed between the filing date of the patent and the date of first regulatory approval of the pharmaceutical substance²⁴.

Da legislação brasileira

O artigo 2º, da Lei 9.279, destaca que a tutela dos direitos relativos à propriedade industrial efetua-se considerando “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

Dentro desta concepção visando o interesse social em estimular a propriedade industrial, o legislador estabeleceu limites temporais definidos no artigo 40 da LPI.

Ainda na Lei da Propriedade Industrial, o artigo 229-C não garantiu nenhuma benesse ao administrado que estivesse sujeito a sua específica disposição. A Lei 6.360/76, ao determinar que os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos estariam sujeitos às normas da vigilância sanitária, não dispôs sobre qualquer prazo complementar à vigência dos privilégios de invenção. Da mesma forma, as Leis 8.080/90 e 9.782/99, não têm qualquer estipulação normativa quanto à concessão de prazo suplementar no tocante aos procedimentos regulatórios existentes sobre o objeto de controle da Anvisa.

Portanto, não há qualquer previsão legal no Brasil que corresponda à extensão SPC d'alhures.

Com essas considerações, percebe-se que o INPI não pode conceder *ex officio* tal tipo de extensão, seja pelo princípio da legalidade²⁵, seja em razão do interesse público ser indisponível:

“A indisponibilidade dos interesses públicos significa que sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público – não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um dever – na estrita conformidade do que dispuser a intentio legis”.

“Em suma, o necessário – parece-nos – é encarecer que na administração os bens e os interesses não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador”²⁶.

Isto posto, constata-se que o ordenamento jurídico pátrio não se coaduna com o SPC.

A análise dos interesses em jogo

No sistema europeu, a análise dos interesses em jogo encontra uma importante decisão judicial que precisa a natureza do SPC como *estranho ao balancimento dos interesses da patente*²⁷:

To encode an ordre publique provision is to ask patent law to assess the purpose to which the patent is put. This is not a function of patent law. This was made clear by the European Court of Justice when called on by the Dutch Government to annul the Biotech Directive. Here, the Netherlands Government was, in effect, ‘question[ing] the ethical basis of patenting biotechnology’²⁸. In rejecting the Dutch, the European Court of Justice observed ‘patent law was not the appropriate framework for [the] regulation of research or the use in society of patented products’²⁹.

Note-se que a própria noção de reequilíbrio dos interesses em jogo, como mecanismo de interesse público (de razoabilidade no sentido constitucional) é duvidosa:

“In considering the consistency of intellectual property legislation with the National Competition Principles, the Ergas Committee ‘specifically sought from the Australian Copyright Council (which argued for an extension of the copyright term) evidence that an extension would confer benefits in excess of the costs it would impose. No such evidence has been provided.’ (Ergas Report, 2000: 83)”³⁰.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO

Em síntese, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC, somente o produto registrado. Como o produto é registrado alhures, só lá a exclusividade será ampliada, pois não há objeto possível em face de uma patente emitida no Brasil.

Em segundo lugar, a proteção suplementar (a legislação comunitária e nacional evita com ênfase chamar a proteção de “patente”) é eventual, e resulta em cada caso de razões completamente independentes da concessão da patente. Só há SPC se o registro sanitário demorar. Assim, a natureza desse Certificado é indenizatória, compensação de uma mora da Administração, em propósito absolutamente diverso da concessão patentária, e não consequência da simples revelação da tecnologia ao público.

24. Section 70 - <http://www.drugterm.com/help.htm>

25. MEIRELES, Hely Lopes. *Direito administrativo*. São Paulo: RT, 1983, 9ª ed., p. 60: “Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”.

26. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. São Paulo, Malheiros, 4ª ed., p. 23, 1992.

27. Duncan Curley and Andrew Sharples, ‘Patenting Biotechnology in Europe: The Ethical Debate Moves On’ Opinion [2002] European Intellectual Property Reports 565. The Biotech Directive allowed the patenting of higher life forms.

28. Curley and Sharples, above n°7117, 565

29. Ibid 569

30. [http://72.14.203.104/search?q=cache:R3ml5wWoH2MJ:www.ema.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/\(AEEBC4E05675B564D2489B776B8B056A\)~p93%2BHazel%2BMoir.PDF/%24file/p93%2BHazel%2BMoir.PDF+japan+patent+extension+law+ordre+publique&chl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=3](http://72.14.203.104/search?q=cache:R3ml5wWoH2MJ:www.ema.gov.au/agd/WWW/rwpattach.nsf/VAP/(AEEBC4E05675B564D2489B776B8B056A)~p93%2BHazel%2BMoir.PDF/%24file/p93%2BHazel%2BMoir.PDF+japan+patent+extension+law+ordre+publique&chl=pt-BR&gl=br&ct=clnk&cd=3)

Em terceiro lugar, a prorrogação da patente *pipeline* em razão do SPC importaria em fazer o público e o governo brasileiro indenizar uma desídia ou dificuldades práticas de uma administração estrangeira.

Em quarto lugar, a economia do artigo 230 é voltada exatamente às hipóteses em que “o objeto [da patente] não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento”.

Pode acontecer que esse retardo seja meramente voluntário; mas essa hipótese acadêmica empalidece quanto à probabilidade realística que o diferimento resulte de retardo no registro sanitário. Assim, a eventual barreira à entrada no mercado a *quo* é exatamente compensada aqui pela *pipeline*.

A QUESTÃO DA ACESSORIEDADE DA PATENTE REVALIDADA

Examinemos, aqui, os aspectos relevantes do artigo 230 do CPI/96 – o instituto chamado patente *pipeline* – no que toca à extensão da patente estrangeira que se pretender revalidar no Brasil.

Efeito das vicissitudes da patente estrangeira

Como é sabido, o primeiro depósito no exterior, que for um depósito nacional, determina o que ocorrerá com a patente *pipeline*. Se ao depósito não se seguiu patente, não haverá direito à patente brasileira, por falta de um dos três requisitos essenciais do artigo 230 (depósito, concessão e correspondência). Se a patente foi concedida, mas perecer por qualquer razão que seja, antes do seu ingresso no Brasil, não haverá *pipeline*.

De outro lado, uma vez ingressada no sistema nacional, o conteúdo da patente estrangeira – tal como concedida no país de origem – passa a funcionar como patente nacional. Não são mais relevantes as vicissitudes futuras da patente estrangeira, sejam as que diminuam ou eliminam o prazo das patentes no país de origem, sejam aquelas que ampliam o prazo inicial da patente. Cessa aqui a acessoriedade, a não ser por um importante aspecto, que veremos a seguir.

31. Paul Roubier, *Le Droit De La Propriété Industrielle*. Sirey. 1952, p. 210.

A vinculação permanente entre a patente estrangeira e sua revalidação nacional – antes e depois da revalidação – constituía uma das principais razões para a crítica de tal sistema antes que entrasse em vigor a CUP:

Le système devenait même dangereux, dans le cas ou les deux brevets cessaient d'appartenir au même propriétaire: le brevet étranger ayant été cédé à un tiers, lequel avait encouru une déchéance dans ce pays, par suite par exemple du non-paiement des taxes annuelles, cette déchéance se répercutait sur le brevet français, et ainsi on pouvait, par le non-paiement de ses propres taxes, nuire gravement à un concurrent³¹.

A TESE DA INDEPENDÊNCIA LIMITADA DA PATENTE PIPELINE

Por isso mesmo que, em engenhosa e precisa construção doutrinária, os autores alvitram a limitação dos efeitos *posteriores ao ingresso no direito nacional* da dependência da patente estrangeira apenas aos efeitos da nulidade do título convalidado, sem outras consequências³². Tal se daria pela *falta de exame dos requisitos básicos de patenteabilidade*, confiando a lei brasileira – ao que sugerem tais autores – numa delegação à autoridade administrativa estrangeira.

Assim, prosseguem tais autores, a única repercussão possível da patente estrangeira sobre a nacional, uma vez o título tenha sido admitido no Direito local, é essa falta de requisitos. Respeita-se assim, na medida máxima do possível, a regra convencional da independência de patentes.

No dizer de tais autores:

Deveras, afastar a dependência importa transformar uma patente abnormal em normal, o que é inviável haja vista a exigência para esta do pressuposto da novidade e do exame técnico dos requisitos de patenteabilidade não necessários para o reconhecimento daquela. Neste caso, a independência poderia ser aceita até o ponto em que não significasse a vulneração da natureza do instituto *pipeline*.

32. CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld. A repercussão, no regime da patente de *pipeline*, da declaração de nulidade do privilégio originário. *Revista da ABPI*, São Paulo, Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24.

GARÉ & ORTIZ DO AMARAL

ADVOGADOS

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Contencioso e consultivo.
Repressão à contrafação de marcas, patentes,
concorrência desleal e violação de
direitos autorais.

Rua Botucatu, nº 591 - 19º - Vila Clementino
CEP 04023-062 - São Paulo - S.P.
Tel.: (011) 5908-7755 - Fax: (011) 5908-7759
e-mail: gare-ortiz@gare-ortiz.adv.br

E, adiante:

Ora, se o legislador brasileiro optou por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da concessão da patente *pipeline* ocorrerá sem tal exame pelo INPI, não resta outra alternativa senão a vinculação com relação à validade da patente estrangeira. Logo, se, no país de origem, houver a anulação da patente em virtude da ausência dos requisitos de patenteabilidade, a patente *pipeline* também padecerá de nulidade.

Deveras, concedida a patente, no país de origem, com vício relativo a tais requisitos, a sua desconstituição por nulidade no estrangeiro, inequivocamente, reflete na esfera interna em relação à concessão do *pipeline*, ensejando a nulidade, com efeitos retroativos³³, desta.

Por outro lado, a extinção da patente, no país de origem, em virtude de causas que envolvem questões outras posteriores à concessão, isto é, que não envolvem os requisitos de patenteabilidade, mas sim questões como caducidade, falta de pagamento de taxas³⁴, não repercutirá no Brasil. Quanto a estas matérias, envolvendo questões posteriores à concessão, sem nenhuma ligação com o exame das condições de patenteabilidade, o princípio da independência, proclamado na CUP, produzirá os efeitos esperados.

Se não exatamente pelos mesmos fundamentos, mas subscrevemos tal entendimento. Parece-nos inconstitucional, radicalmente, e contra as obrigações internacionais subscritas pelo Brasil, o que os autores denominam o instituto do *pipeline*.

A própria jurisprudência têm visualizado a inconstitucionalidade do *pipeline*:

*"Assim, o artigo 230 do Código de Propriedade Industrial, ao retirar direitos dos nacionais, criando monopólio de uso onde havia domínio público, viola direito adquirido, e incide inconstitucionalmente"*³⁵.

Mas, admitido que haja algo no artigo 230, compatível com a Constituição, preservar-se-á o mais possível das normas jurídicas de normalidade pela solução de que, uma vez constituída a patente nacional, pela ação do artigo 230, esta se ache infensa à dependência daí por diante, salvo no que se demonstrar, de raiz, infectada ainda mais por invalidade da patente a *quo*.

A DURAÇÃO DA PATENTE

Como ocorria normalmente nos séc. XVIII e XIX, antes da Convenção de Paris, a patente brasileira terá seu prazo limitado ao prazo da patente estrangeira:

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido.

Notam Beltran e Chaveau³⁶, falando da primeira metade do séc. XIX:

Selon la même logique, la majorité des lois nationales limitait la durée du brevet national délivré à un étranger à celle du brevet étranger correspondant; il semblait en effet logique de cesser d'accorder des droits exclusifs sur le territoire national à une personne qui n'avait plus de droits équivalents dans son pays d'origine.

A redação da lei é instrutiva: levar-se-á em conta, para precisar o termo final da patente *pipeline*, o **prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido**.

Não se trata do prazo legal da lei estrangeira, *in abstracto*; se o fosse, a redação seria outra, por exemplo, "o prazo previsto na lei do país de origem para duração da patente". Assim, se a patente estrangeira, antes de seu ingresso no direito pátrio, tiver perecido, por exemplo, por falta de pagamento, nenhum prazo terá a nacional.

Também não se quer que a patente estrangeira, após sua revalidação, continue a determinar o prazo da nacional; a redação do artigo 230 não é "durando a patente nacional o que vier a durar a patente estrangeira". Aqui, leva-se em conta o efetivo tempo de proteção, que remanesce *ao momento do ingresso da patente no sistema jurídico nacional*, sujeito apenas às vicissitudes por razões anteriores a esse ingresso (por exemplo, a nulidade).

Assim, se a patente estrangeira durar *efetivamente* cinco anos, contados de seu depósito no país de origem, sua duração no Brasil disto não ultrapassará.

Os privilégios têm prazo final pré-estabelecido

Conforme as lições de Sílvia Rodrigues³⁷, "enquanto o titular do direito condicional o é apenas de um direito eventual, o titular do direito a termo, como acabamos de ver, o é de um direito futuro, mas diferido".

San Tiago Dantas³⁸, enfrentando a questão do direito adquirido, adverte:

"Tal é pois o problema, que sentimos, que o legislador não pode infringi-lo. Além disso, a segurança coletiva, que, como se sabe, é um dos objetivos, um dos pressupostos da ordem jurídica, estaria inteiramente comprometida se a legislação nova fosse capaz de alterar radicalmente os resultados da lei antiga e daí então foi deduzida essa máxima: 'a lei nova não alcançará os fatos pretéritos'".

33. [Nota do original] "Como las causales de nulidad son necesariamente previstas al otorgamiento de la patente, y como estamos generalmente ante actos nulos - y no meramente anulables -, la retroacción de la nulidad a la fecha en que la misma ha tenido origen es necesariamente previa o contemporánea al otorgamiento de la patente, y esta habrá nacida entonces ya viciada de nulidad," (Cabanellas, op. cit., tomo II, p. 539-40)

34. [Nota do original]. "En cambio, entendemos que la omisión del pago de tasas no causa la nulidad de la patente, pues no impide que el trámite de patentamiento cumpla sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad de quien ha incumplido con ese pago," (Cabanellas, op. cit., tomo II, p. 553)

35. Apelação Cível 200.51.01.500712-8, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, publicado no DOU em 20/5/2007.

36. Alain Beltran e Sophie Chaveau, *Une histoire de la propriété industrielle*, WTO, 2001

37. RODRIGUES, Sílvia. *Direito Civil* - parte geral. São Paulo, Saraiva, vol. 1, 2005, 34ª ed., p. 257.

38. DANTAS, San Tiago. *Programa de direito civil*. Rio de Janeiro, Editora Rio, 2ª Tiragem, 1979, p.110.

Para o âmbito da propriedade industrial, temos que o titular do direito a termo seria toda a sociedade, que, num determinado dia, será contemplada com o domínio público do objeto da exclusividade.

A patente de invenção nasce com a data de expiração já estabelecida. Assim, temos um termo resolutivo certo, definido, que outorga aos credores – toda a sociedade – o direito de livremente explorar o objeto do privilégio, ao final de seu monopólio.

Desta forma, impossível se faz estender o direito do titular originário – detentor do privilégio – preterindo o direito adquirido de toda sociedade de, terminado o monopólio, não ser obstada com a exclusividade alheia por mais um dia sequer.

Limites de aplicação da lei estrangeira

Uma consideração suplementar, quanto ao SPC (em suas vertentes nacionais ou regionais) são os limites impostos pelo Direito Internacional vigente no Brasil à aplicação de norma estrangeira.

Não obstante o direito internacional privado brasileiro apontar para a lei do país de origem – onde foi feito o primeiro depósito da patente importada – como determinante para qualificar e prescrever uma série de fatores de aplicação do artigo 230 da Lei 9.279/96, há limites objetivos desta aplicação. Especialmente importante é o limite imposto pelo sistema brasileiro de DIP.

LIMITES DE APLICAÇÃO SEGUNDO O DIP

Quanto a isso, leia-se Luis Olavo Baptista³⁹:

De outro lado, há manifestações expressas do legislador, em que este indica certas situações às quais não se aplicam as regras de conflito e, por consequência, este não manda aplicar o direito estrangeiro. E outras há, em que, aplicada a regra de conflito, esta é expressamente afastada em favor do direito nacional; são exemplos o “interesse nacional lesado”, ou aqueles decorrentes da reciprocidade.

(...) Como se disse há pouco, há princípios inerentes a todo sistema jurídico que lhe permitem rejeitar os elementos que entram em choque com suas concepções.

39. O direito estrangeiro nos tribunais brasileiros. *Revista Forense* – Vol. 355 Doutrina, p. 89.

Duas são as maneiras pelas quais se opera esse repúdio: através das exceções de ordem pública e da fraude à lei. Examinaremos sucessivamente, uma e outra: (...)

Ela é noção que se aplica gradualmente, medida pela sensibilidade do juiz diante da antinomia entre a lei ou a decisão estrangeira e o nosso sistema jurídico. Daí ser um conceito amplo, protegido quer pelo direito interno, quer pelas regras de Direito Internacional Público. Podemos lembrar a existência de certos princípios não escritos de Direito Internacional Público que impedem negar eficácia a tratados que colidem com eles.

Em seguida, a noção de Ordem Pública apresenta as características de operar em primeiro grau, quando se respeita a aplicação do direito estrangeiro no momento da operação da regra conflitual, e, em segundo grau, ao se negar a execução de atos estrangeiros que com ele choquem. E essas características se integram às suas finalidades.

É quanto a esses princípios que nota, uma vez mais, Maristela Basso: Savigny, o idealizador da “comunidade de direito entre os Estados independentes”, advertia sobre a necessidade de se buscar uma restrição à “comunidade jurídica internacional”, razão pela qual teria fixado o princípio da ordem pública: “Em presença de certas circunstâncias, o juiz deve aplicar exclusivamente o direito nacional, mesmo quando se deveria aplicar o direito estrangeiro. Disto decorre uma série de exceções muito importantes cuja determinação rigorosa é, muitas vezes, a parte mais difícil do problema que nós temos a resolver”⁴⁰.

Vejamos como esse princípio pode obstar a aplicação da lei do país de origem, em seus efeitos no âmbito nacional.

MAJORAÇÃO DE PRAZO ESTRANGEIRO SEM CORRESPONDÊNCIA NO DIREITO NACIONAL É CONTRÁRIO À ORDEM PÚBLICA

Mesmo quando extensíveis ao Brasil, as vicissitudes a que a patente *pipeline* estão vinculadas não podem incluir certas circunstâncias idiomáticas ao sistema jurídico do país de origem, por exemplo, qualquer prorrogação que resulte de retardo ou inadimplemento de atos governamentais estranhos ao sistema de patentes.

40. Savigny, Tratado de. Direito Romano, parágrafo CCCXLIX.



Desde 1974

tavares@tavaresoffice.com.br

Proteção é uma questão de confiança

Rio de Janeiro

Av. Marechal Floriano 45/6º andar
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.080-003 - Brasil
T: (55)(21) 2263.3433
F: 2253.4568 (patentes) - 2253.2249 (marcas/TM)

www.tavaresoffice.com.br

Em alguns países, assegura-se, seja por meio de prorrogação do prazo da patente, seja por outros meios (que serão ou não qualificados pela lei nacional como patente; se não o forem, descabe revalidação simplesmente pela doutrina das qualificações) um aumento do prazo dos direitos do titular da patente, por exemplo, pelo fato de o órgão registral sanitário ter alongado o exame dos testes de toxicologia, meio ambiente, etc.

A revalidação não alcança, porém, esse atos – mesmo de prorrogação da patente –, quando tenham eles a natureza compensatória ou retributiva de ações do Estado local que tenham retardado a comercialização dos produtos resultantes da patente sem em nada afetar o direito de exclusão, essencial ao privilégio. Coisa diversa se entenderia se tais atos eliminassem *pro tempore* o direito exclusivo, como, por exemplo, a suspensão da patente enquanto se apura a nulidade, com plena liberdade de os concorrentes usarem do objeto para a qual se pediu o privilégio.

Trata-se aqui da execução de dois dos princípios que excluem a norma de aplicação da lei estrangeira. O primeiro é que tal prorrogação *não encontra correspondência* no Direito brasileiro.

Não se aplica, também, a lei estrangeira, por razões paralelas à da ordem pública, quando o instituto não tiver correspondência no Direito nacional⁴¹.

O segundo é que, ao fazer o competidor nacional ter retardado seu livre acesso ao mercado nacional, pelo fato de o titular da patente demorar a ter acesso a mercado estrangeiro por razões da Administração Pública (não patentária) desse país estrangeiro, faria o nacional pagar o preço pela mora de outro Estado. Há um óbvio desequilíbrio entre os direitos e obrigações do titular da patente em face do Direito Nacional. O que vai claramente contra a ordem pública:

Tal como no mecanismo imunológico dos organismos vivos, opera a Ordem Pública pela rejeição dos corpos estranhos que possam afetar o equilíbrio do sistema em causa.

Trata-se, à evidência, de um mecanismo defensivo, e é essa a sua finalidade. Que a Ordem Pública visa defender? É questão que só comporta uma resposta, de ordem geral: a coerência do sistema jurídico. Essa coerência decorre de uma situação social que o sistema incorpora e tenta reger, deve reger, operando, nas palavras do Prof. Dolinger, como “reserva mais aguerrida no sentido do isolamento jurídico de cada sistema nacional”⁴².

DO PENSAMENTO DOUTRINÁRIO SOBRE A EXTENSÃO DE PATENTES

Gama Cerqueira⁴³ comentando a possibilidade de prorrogação do prazo de patentes quando conveniente aos interesses nacionais, de acordo com o artigo 40 do CPI de 1945, explicita:

“A prorrogação do prazo de duração do privilégio é medida que não encontra nenhuma justificativa e que só poderá dar lugar a abusos e injustiças. Dir-se-á que a prorrogação só terá lugar excepcionalmente e quando convier aos interesses nacionais. Mas a segunda condição destrói a primeira, pois, sempre que os interesses nacionais o exigirem, a prorrogação poderá ser concedida e a medida pouco a pouco perderá o seu caráter de exceção. Além disso, esta condição reveste-se da fórmula do interesse nacional, conceito vago, impreciso, flutuante, que comporta as mais variadas aplicações e as mais arbitrárias interpretações. Por outro lado, falar em prorrogação do prazo dos privilégios de invenção por interesse nacional é verdadeiro contra-senso. O interesse nacional, que constitui fundamento para a desapropriação da patente (Código, artigo 64), não pode servir de fundamento para prorrogar o prazo do privilégio em benefício do seu concessionário, cujos interesses particulares se contrapõem aos nacionais. A coletividade, por sua vez, está interessada não na prorrogação do privilégio, mas na sua extinção e na vulgarização das invenções, para que o uso e a exploração destas se tornem livres (Constituição, artigo 141, §17). Portanto, se por interesses nacionais se entenderem os interesses da coletividade, o contra-senso da lei ainda é maior. Não receamos errar afirmando que os interesses nacionais e os interesses da coletividade não se conciliam nunca com a prorrogação do prazo dos privilégios, exigindo, ao contrário, a sua extinção no prazo normal”. (grifos nossos)

Factualmente, não há quase elaboração doutrinária sobre a matéria. Indubitavelmente trata-se de instituto que serve de empecilho ao pleno acesso à saúde, especialmente porque tangencia basicamente produtos farmacêuticos, obstando a inteligência do artigo 6º e 196º da Carta Magna.

A REJEIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA À ACOLHIDA DO SPC

Em análise aos julgados sobre a matéria, é possível destacar corrente majoritária entre os doutos magistrados, no sentido de que a extensão SPC do prazo de vigência das patentes não é permitido.

Alguns deles destacam o conflito na aplicação da legislação alienígena com os interesses sociais brasileiros. Senão vejamos:

“Além disso, tal pretensão atenta frontalmente contra o interesse público e a soberania nacional, na medida em que não pode o prazo de uma patente brasileira ficar ao sabor de decisões administrativas de outros países, cujos interesses nem sempre são consentâneos com os nacionais”⁴⁴. (grifos nossos)

41. Luiz Olavo Baptista, O direito estrangeiro nos tribunais brasileiros, *Revista Forense* – Vol. 355 Doutrina. p. 98.

42. Idem, p. 96.

43. GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da propriedade industrial*. vol. II, tomo I, parte II, Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952.

44. Ação ajuizada pelo procedimento ordinário, autos de nº 2006.51.01.537945-0, 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Márcia Nunes de Barros, publicado em 20.04.2007.

*"Sob outro aspecto, pretender a extensão do prazo da patente de revalidação com base em extensão concedida em território estrangeiro à patente originária malhere o princípio da independência das patentes previsto no artigo 4 bis da CUP, segundo o qual 'as patentes requeridas nos diferentes países da União, por nacionais de países da união, serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União'"*⁴⁵. (grifos nossos)

"Também convém salientar que o citado dispositivo, ao tratar do prazo de vigência da patente revalidada no Brasil, instituiu uma proteção apenas pelo prazo remanescente da proteção no país onde houve o primeiro depósito, observado o prazo máximo de 20 anos previsto no artigo 40 da mesma lei. (...)

*Em consonância com o princípio da qualificação que informa o Direito Internacional Privado, a idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, indissociável das noções de estado da técnica e da novidade, deve se impor ao que é disposto na lei estrangeira, de modo a afastar uma obrigatoriedade correspondência biunívoca com o direito alienígena e se distanciar erroneamente do regime jurídico adotado no Brasil para o instituto antes mencionado"*⁴⁶. (grifos nossos)

Outros julgados refletem o caráter excepcional do sistema patentário - especialmente nos casos envolvendo pipeline - não admitindo que a extensão alienígena reflita na patente nacional, especialmente tendo em vista o artigo 40 da LPI:

"Ainda que em exame não exauriente da matéria, tenho para mim que o prazo de vigência concedido pelo artigo 230 § 4º da LPI, para a denominada patente pipeline, equivale ao prazo remanescente que a patente possua na data em que a lei entrou em vigor.

*Sem contemplar eventual prazo complementar, posteriormente, concedido pelo Estado Estrangeiro, máxime tendo o mesmo sido concedido mais de três anos após a data de depósito no Brasil, em 31 de janeiro de 2000"*⁴⁷. (Grifos nossos)

*"O conceito de prazo remanescente, para fins de aplicação do artigo 230 §§ 3º e 4º da LPI, deve se ater, unicamente, ao computo 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 permitido de 20 anos), sem contemplar quaisquer outras circunstâncias, tais como, data de depósito de patente abandonada ou prazo suplementar eventualmente concedido"*⁴⁸. (grifos nossos)

*"Ora, a regra do §4º do artigo 230 incidiu naquele momento específico, ocorrido em 15/5/1996 e 15/5/1997, quando a autora depositou o pedido de patente pipeline, pois admitir prorrogações sucessivas de acordo com decisões administrativas proferidas em procedimentos que tramitam em repartições estrangeiras é transformar regra de exceção em regra geral. Não é essa interpretação que deve prevalecer (...) Prorrogações posteriores não devem ser consideradas em função do princípio da independência das patentes"*⁴⁹.

Recentemente, em 23/5/2007, a 1ª Turma especializada, por unanimidade, também vedou a extensão de patentes na modalidade SPC, na Apelação em Mandado de Segurança nº 2001.02.01.001333-7, em acórdão que ainda não foi publicado.

Contudo, tal posição jurisprudencial não é unânime, havendo um julgamento que concedeu esta forma de extensão, em sede de Agravo Regimental 2004.02.01.012859-2, em trâmite na 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal, por maioria:

"No que diz respeito à patente PI 1100057-0, verifica-se que a patente européia correspondente - nº EP 0 252 504 B1, foi concedi-

45. Mandado de Segurança, autos de nº 2004.51.01.534005-6, 37ª Vara Federal, Juíza Márcia Nunes de Barros, publicado em 12/7/2006.

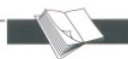
46. Apelação em Mandado de Segurança, autos de nº 2003.51.01.540754-7, 2ª Turma Especializada, Rel. André Fontes, publicado em 2/4/2007.

47. Agravo de Instrumento 2004.02.01.012855-5, 2ª Turma Especializada, Juíza Convocada Sandra Meirim Chalu Barbosa de Campos, publicado em 6/9/2006, decisão unânime.

48. Apelação Cível 2005.51.01.507479-8, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay, publicado em 13/3/2007, decisão unânime.

49. Ação ajuizada pelo procedimento ordinário de nº 2004.51.01.537418-2, 35ª Vara Federal, Juiz Guilherme Bollorini Pereira, publicado no em 10/5/2007.

COLABORADOR  Desenho Integral SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS em PROPRIEDADE INTELECTUAL Tel: 55 11 3864.4307 e-mail: d.integral@uol.com.br		BRITÂNIA Marcas e Patentes Desde 1964 SEDE: R.Ásia, 167 - Pinheiros - 05413-030 - São Paulo - SP - Tel: 55 11 3082.3411 www: britaniamarcas.com.br e-mail: britania@britaniamarcas.com.br - MARCAS - PATENTES - DESENHOS INDUSTRIAIS - DIREITOS AUTORAIS - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - SOFTWARE - ASSESSORIA JURÍDICA	ASSOCIADOS BARROS E SOUZA ADVOGADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL ADMINISTRATIVO E CONTENCIOSO Tel: 55 11 3088.7606 e-mail: barrosesouza@uol.com.br
--	---	--	--



da em 9/7/1987 (fl. 122) com vigência até 9/7/2007. Após, houve uma suplementação da proteção inicial para o período de 10/7/2007 até 25/6/2011 (fls. 173/175), conforme Extrato do Registro da Repartição Alemã de Patentes no processo nº 196 75 035.5. Assim, considerando a data do depósito no Brasil - 30/9/1996 - e o termo final da proteção no exterior - 25/6/2011, verifica-se que a patente pipeline em questão conta com um prazo remanescente de proteção no país de origem de 14 anos, 8 meses e 25 dias (contados da data do depósito no Brasil), inferior, portanto, ao prazo limite de vinte anos estabelecido no artigo 40 da LPI⁵⁰.

Outrossim, constata-se que a Justiça Federal especializada, como regra, nega a extensão oriunda de um SPC alienígena. Há manifestações do *parquet* federal que também coadunam com a posição majoritária na jurisprudência citada; exemplificando:

“A interpretação sistemática dos mencionados dispositivos, considerando a excepcionalidade da proteção ora examinada, leva à inegável conclusão que a contagem do referido prazo de proteção tem início com o primeiro depósito no exterior, e não com o depósito do pedido pipeline no Brasil.

Considerando que a data do depósito nos EUA foi 30/5/86 – como afirmado pela própria impetrante –, o prazo de proteção de

sua patente brasileira deve findar-se em 30/5/2006, exatamente como determinado pela autoridade coatora. Estender a proteção até o ano de 2009, em razão do que foi assegurado à patente original com base na legislação norte-americana, importa, sem dúvida, ofensa à sistemática da Lei 9.279/96”⁵⁰. (grifos nossos)

CONCLUSÃO

O SPC não influi em nada na patente nacional:

– não sendo patente, é irrelevante para os efeitos do artigo 230, em sua aplicação restrita;

– sendo posterior à admissão da patente estrangeira como nacional, estará fora do escopo do *pipeline*; esse prazo suplementar não remanesce à data do ingresso do título estrangeiro como nacional.

Conclui-se, pois, que este instituto não merece aplicação no nosso ordenamento seja pela falta de previsão, seja porque seus pressupostos não têm correspondência no Direito brasileiro, ou mesmo porque viola o princípio da independência das patentes, que desvincula a patente concedida daquela que lhe deu origem.

50. Mandado de segurança 2000.02.01.050211-3, cuja ordem foi denegada em primeira instância no juízo da 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Juíza Monique Calmon de Almeida Biolchini, em 17/3/2000, ora sujeito a recurso em trâmite na 1ª Turma

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A Procuradoria da República, através do Dr. Gustavo José Tepedino também opinou pela impossibilidade da extensão SPC.

RIO DE JANEIRO - RJ

RUA BUENOS AIRES, 68 - 24º ANDAR | CEP: 20070-020
TEL: +55 21 3852 3110 | FAX: +55 21 2232 8603

BRASÍLIA - DF

SETOR BANCÁRIO SUL - QUADRA 2 BLOCO S
ED. EMPIRE CENTER - 12º ANDAR - SALA 1214 | CEP: 70070-100
TEL: +55 61 3323 6666 | FAX: +55 61 3226 7681

SÃO PAULO - SP

PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 33 - 20º ANDAR | CEP: 01010-010
TEL: +55 11 3105 0326 | FAX: +55 11 3105 7849

VICENTE
NOGUEIRA
ADVOGADOS

vna@vnadvogados.com | www.vnadvogados.com