AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.178.467 - RJ (2017/0248879-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
AGRAVANTE	:	GENENTECH, INC.
ADVOGADO	:	ROBERTA DE MAGALHÃES FONTELES CABRAL E OUTRO(S) - RJ133459
AGRAVADO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC/1973. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUE PUDESSE SER SANADO COM A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL NA PARTE CONHECIDA.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de agravo interposto por GENENTECH, INC. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu seu recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

As razões apresentadas são suficientes para que se analise o recurso especial, motivo pelo qual passo a fazê-lo.

Nas razões deste apelo, a recorrente alega violação do artigo 230, § 4º, da Lei 9.279/96 e do artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973. Assevera que o "*sistema pipeline consiste em uma revalidação no Brasil de patentes concedidas no exterior. Assim, a patente brasileira pipeline é um espelho da patente estrangeira 'revalidada' e possui o mesmo prazo de validade (vide artigo 230 § 3º da PLI 'comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem')*". Explica que "*o prazo*

remanescente de proteção, no país onde ocorreu o primeiro depósito da patente originária, será, tão somente, a base para fixação da data de vigência da patente pipeline no Brasil. Esse prazo remanescente, que não poderá ultrapassar os 20 anos - previstos no artigo 40 da LPI - será contado da data do depósito da patente pipeline no Brasil", assim, "*tendo a patente pipeline da Recorrente sido depositada em 14 de maio de 1997, esse prazo corrigido até 18/06/2019 (prazo de vigência da patente americana correspondente) ultrapassaria o limite de 20 anos, (...) o prazo da patente PP 1101137-8 deve ser corrigido para 14 de maio de 2017 (respeitando o limite de 20 anos da data do depósito no Brasil)*". Destaca que o Tribunal de origem "*aplicou uma limitação equivocada, de modo que o prazo da patente brasileira injustamente expirará mais cedo, em desacordo com o que determina EXPRESSAMENTE o artigo 230 § 4° da LPI (Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido contado da data do depósito no Brasil)*". Afirma que "*não interessa aqui analisar o sistema patentário norte-americano ou eventual abandono de patente estrangeira - como quer fazer o E. Tribunal a quo (fls. 578/579) - mas apenas seguir o determinado EXPRESSAMENTE na legislação BRASILEIRA (no artigo 230 da LPI)*". Assevera que apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem permaneceu omisso acerca da "*contradição perpetrada pelo INPI*", que "*na publicação na Revista Oficial do INPI, indicou como primeiro pedido no exterior o dia 17/11/1993, além de consignar que o prazo de validade da patente será de '20 anos contados da data do depósito do primeiro pedido', ou seja, 17/11/2013*", mas em sua contestação "*afirmou que a patente em tela expiraria em 14/06/2011*".

Este recurso, todavia, não comporta provimento na parte em que pode ser conhecido.

No que tange à alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, É pacífico o entendimento desta Corte quanto à desnecessidade de que o Tribunal, ao proferir sua decisão, aprecie expressamente todas as

questões suscitadas pelas partes, bastando que no acórdão constem os fundamentos utilizados para se chegar à conclusão exteriorizada e esta apresente uma solução à questão jurídica que lhe foi submetida pelas partes. Em outras palavras, cabe ao magistrado resolver a lide que lhe é posta, não estando submetido aos argumentos indicados pelo réu ou pelo autor, valendo o brocardo "*da mihi factum dabo tibi ius*".

Destarte, a violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil não se caracteriza com o fato do Tribunal não ter se manifestado sobre este ou aquele ponto, não tenha indicado expressamente o dispositivo legal em que esteja fundamentado (importante lembrar que não se exige o prequestionamento expresso da matéria recursal para a admissão do recurso especial, sendo imprescindível apenas que os temas pertinentes aos artigos legais tenham sido apreciados, o chamado prequestionamento implícito), mas sim quando demonstrada a existência de omissão relevante à solução do caso.

Na espécie, a recorrente afirma que o Tribunal de origem teria sido omisso acerca da "*contradição perpetrada pelo INPI*", que "*na publicação na Revista Oficial do INPI, indicou como primeiro pedido no exterior o dia 17/11/1993, além de consignar que o prazo de validade da patente será de '20 anos contados da data do depósito do primeiro pedido', ou seja, 17/11/2013*", mas em sua contestação "*afirmou que a patente em tela expiraria em 14/06/2011*".

Sem qualquer razão, contudo. Compulsando os autos, o que se verifica é que a carta patente foi expedida com validade até 14/06/2011 (e-STJ fls. 483), sendo absolutamente irrelevante que "*na publicação na Revista Oficial do INPI, indicou como primeiro pedido no exterior o dia 17/11/1993*". Observe-se que em sua contestação, a recorrida evidencia que esta informação decorre do fato de ter a recorrente indicado como primeiro depósito no exterior o processo "*US 08/146.206 de 17.11.1993*" (e-sTJ fls. 439), fato que foi posteriormente refutado, pois "*a busca pelos dados do referido documento no sítio do USPTO mostrava que o documento US 08/146.206 se tratava de uma*

continuação-em-parte (continuation-in-part) do documento US0/715272, depositado em 14.06.1991, posteriormente abandonado, data esta, portanto, de 14.06.1991, a que seria adotada para a determinação do prazo de vigência da patente pipeline em questão, caso esta viesse a ser concedida" (e-STJ fls. 441).

Não bastasse inexistir a apontada contradição, por serem claros os termos da defesa e, consequentemente, temerária a afirmação feita pela recorrente, é incompreensível qual a relevância desta questão à pretensão da recorrente, tendo em vista que pleiteou que fosse "*corrigido o prazo de validade da patente pipeline brasileira PP 110137-8 para 14/05/2017, em harmonia com o prazo de validade da patente norte-americana i.e., 20 anos contados da data do depósito no Brasil, em conformidade com o § 4º do art. 230, da Lei nº 9.279/96, combinado com o artigo 40 da referida lei*", apresentando argumentação apenas neste sentido.

Assim, verificada a manifesta impertinência da questão ao julgamento do caso, não há que se falar em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

Quanto à alegada violação do artigo 230 da Lei 9.279/96, o recurso não pode ser conhecido. A teor da Súmula 283/STF, "*é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles*". Observe-se que este entendimento sumular foi positivado no Código de Processo Civil de 2015, que em seu artigo 932, inciso III, prevê que incumbe ao relator "*não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida*".

No caso, o acórdão recorrido assentou que deveria ser considerado o dia 14/06/1991 como data do primeiro pedido no exterior, tendo em vista que não seria aplicável ao caso o artigo 7º da Lei 9.279/96, que prevê que a "*retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior*", nos casos de "*continuação*" ou

"*continuação em parte*" prevista na legislação americana, pois "*o 'abandono' no sistema americano não se dissocia plenamente do primeiro pedido, razão pela qual aquela legislação utiliza-se da expressão de origem latina 'CONTINUATION', cujo significado é o mesmo em na língua portuguesa*". Transcrevo o trecho pertinente da fundamentação do acórdão:

> *O problema surge quando se está diante de casos de patentes eventualmente abandonadas, retiradas ou recusadas sem terem sido submetidas a qualquer tipo de inspeção pública, ou produzido efeitos, ainda, que restritos à reivindicação de prioridade.*
> *Hipótese muito comum na comunidade européia, desde o advento do Instituto Europeu de Patentes (IEP), oriundo da Convenção de Munique (1977), que permite que o depósito de um único pedido, no instituto em questão, corresponda a pedidos de patentes nacionais nos países signatários daquela Convenção. Casos em que o INPI, sem se importar com o prazo restante da patente, dá início à contagem de 20 anos, a partir da data do depósito abandonado, retirado ou rejeitado, e que nos termos daquele tratado não se configuraria em marco de reivindicações.*
>
> > *Art. 87 - data da prioridade*
> > *(1) Aquele que depositou regularmente num ou para um dos Estados parte da Convenção de Paris, um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade, de certificado de utilidade ou de certificado de inventor, ou o seu sucessor, goza , para efetuar o depósito de um pedido de patente européia para a mesma invenção, do direito de prioridade durante o prazo de 12 meses após o depósito do primeiro pedido.*
> > *(2) Qualquer depósito que tenha o valor de um depósito nacional regular em virtude da legislação nacional do Estado no qual foi efetuado ou de acordos bilaterais ou multilaterais, incluindo a presente Convenção, é reconhecido como dando origem ao direito de prioridade.*
> > *(3) Deve entender-se por depósito nacional regular qualquer depósito que seja suficiente para estabelecer a data em que o pedido foi depositado, qualquer que seja o resultado ulterior desde pedido.*
> > *(4) É considerado como primeiro pedido, cuja data de depósito é o ponto de partida do prazo de prioridade, um pedido posterior que tenha o mesmo objeto que um primeiro pedido anterior, depositado no ou para o mesmo Estado, com a condição de que esse pedido anterior, na data do depósito de pedido ulterior,*

> *tenho sido retirado, abandonado ou recusado sem ter sido submetido à inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não serviu ainda de base para a reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior já não pode então servir de base para reivindicação do direito de prioridade.*

Dispositivo que deve ser prestigiado por encontrar respaldo no art. 4°, letra "C", item 04, da Convenção da União de Paris (CUP)

> *Art. 4º*
> *C - Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2, apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado, ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.*

De forma que meu entendimento nesses casos é sempre no sentido de prestigiar o comando em tela, observando se o primeiro depósito da patente, objeto da revalidação, enquadra-se nas hipóteses acima descritas, tendo para mim que a expressão - "primeiro pedido"- inserta em nossa lei (art. 230 da Lei 9.279/96), e que serve de marco para contagem, só pode se referir ao registro que verdadeiramente deu origem ao privilégio estrangeiro, com base em nossa própria sistemática de concessão, prevista no art. 7°, do mesmo diploma legal.

> *Art. 7º - (...) Parágrafo único -A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.*

Visto isso, de suma importância para o que se direi a seguir, passemos à análise da patente em discussão nos autos.
De plano, verifico que a patente americana n° US 6.407.213 BI, (correspondente à "pipilene" n° PP1101137-8), decorre da continuação de pedido anteriormente feito, junto ao órgão Americano, como se confere na anotação, in verbis:

> *Continuação parcial do pedido de patente n° 07/715.272, depositado no dia 14 de junho de 1991, ora abandonado. Confira-se (fl. 275 item 63)*

Apesar da anotação de "abandonado", que poderia levar à conclusão de se estar diante da mesma hipótese do artigo 4°, alínea "C", da CUP - registro que não foi objeto de análise no órgão patentário americano (USPTO) - o caso é totalmente diferente, enquadrando-se num outro dispositivo da CUP - art. 4", alínea 'G' n°s 1 e 2 - que faculta aos países unionistas, no âmbito de suas autonomias, a permitir a divisão do pedido originalmente formulado, em outros pedidos, conferindo-lhes, todavia, a mesma a data do pedido inicial. Confira-se:

> *Art. 4º*
> *No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais:*
> *G - (1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o beneficio do direito de prioridade.*
> *(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada pais da União terá a faculdade de fixar condições nas quais está divisão será autorizada.*

Inspirados por esses dispositivos, é que a Legislação Pantetária Americana admite a chamada "continuation" (continuação) ou "continuation in pare' (continuação em parte), institutos com alto grau de abrangência que
não encontra paralelo em outros países, permitindo que uma patente com escopo inicialmente limitado, possa ao longo dos anos, vir a obter maior cobertura, mediante novos requerimentos sob o titulo de 'continuações', que nada mais são do que uma série de aperfeiçoamentos introduzidos na matéria inventiva do pedido original, propiciando-lhe induvidosos acréscimos.
De forma que o 'abandono' no sistema americano não se dissocia plenamente do primeiro pedido, razão pela qual aquela legislação utiliza-se da expressão de origem latina "CONTINUATION", cujo significado é o mesmo em na lingua portuguesa, denotando que parte da matéria inventiva decorre de um pedido antecedente, e ainda passível de análise naquele órgão.
Muito diferente do que acima se disse, sobre o sistema europeu, quando o primeiro depósito é realmente abandonado,

> *antes de ter sido objeto de pedido de análise.*
> *Diante de tal anotação, meu entendimento caminha em sentido contrário, não podendo ser aplicado quando o primeiro depósito foi objeto de substituição por outro, por meio de "continuação" ou 'continuacão em parte'." (e-STJ fls. 578/582)*

Assim, se o recorrente entende que "*não interessa aqui analisar o sistema patentário norte-americano ou eventual abandono de patente estrangeira - como quer fazer o E. Tribunal a quo (fls. 578/579) - mas apenas seguir o determinado EXPRESSAMENTE na legislação BRASILEIRA (no artigo 230 da LPI)*", não há como conhecer do recurso quanto ao ponto, pois a impugnação deste constitui pressuposto para o conhecimento de sua tese recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo, NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial na parte conhecida.

Intimem-se.

Brasília (DF), 27 de março de 2019.

MINISTRO **PAULO DE TARSO SANSEVERINO**
Relator