RECURSO ESPECIAL Nº 1.351.570 - RJ (2012/0226914-1)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI**
RECORRENTE	:	WARNER-LAMBERT COMPANY
ADVOGADOS	:	FLÁVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO - RJ051304 CAROLINA FURTADO DE MENDONÇA TEIXEIRA DE MACEDO E OUTRO(S) - RJ152408
RECORRENTE	:	EMS S/A E OUTRO
ADVOGADOS	:	WANDER DA SILVA SARAIVA RABELO - SP197530 PATRÍCIA FALCÃO CORRÊA E OUTRO(S) - RJ114580
RECORRIDO	:	OS MESMOS
RECORRIDO	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR	:	LENY MACHADO E OUTRO(S) - RJ032771

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por WARNER-LAMBERT COMPANY em face de acórdão assim ementado:

> DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM O OBJETIVO DE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA PARA DEFERIR A CORREÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE POR REVALIDAÇÃO CONDICIONADA, MAIS CONHECIDA PELA EXPRESSÃO ANGLÓFONA *PIPELINE*, DE MODO A CORRESPONDER AO MESMO PERÍODO DE PROTEÇÃO DEFERIDO À PATENTE ORIGINÁRIA ESTADUNIDENSE. I - Revela-se desnecessário o sobrestamento do julgamento desta rescisória para se aguarde a prolação de decisão definitiva na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.234, tendo em vista que ainda não foi apreciado pela Eminente Relatora Ministra Carmem Lúcia o requerimento cautelar realizado pelo Ilustre Procurador-Geral da República naquela ADIn, e tal sobrestamento representaria uma postergação ainda maior da efetiva entrega da prestação jurisdicional por este Tribunal na presente ação. II - Em obediência à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional, não se aplica o Enunciado n.° 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal a ação rescisória que versa sobre questão relativa ao prazo de validade de patente por revalidação condicionada, tendo em vista que objeto da causa forçosamente envolve a matéria referente à constitucionalidade do artigo 230 da Lei n.° 9.279-96. III - Não se

verifica a ocorrência da decadência do direito do INPI ajuizar a presente ação rescisória, invocada pela ré diante do fato de os embargos infringentes interpostos por aquela autarquia federal nos autos da ação originária não terem sido conhecidos, pois, consoante o entendimento consolidado no Enunciado n.° 401 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial", ou seja, no presente caso, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo decorrente da decisão de inadmissibilidade do recurso especial posteriormente interposto pelo INPI. IV - Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (*pipeline*), a Lei n.° 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.° da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado. V - Constatado que ó objeto da patente revalidada trata-se de medicamento, o julgador não deve ignorar tal aspecto, mostrando-se neutro quanto à aplicação da Constituição e quanto às conseqüências sociais da sua decisão, nem pode submeter o seu convencimento unicamente às diretrizes da política adotada pelo Poder Executivo para área de saúde; tendo em vista que tal questão é sabidamente caracterizada pelo cruzamento simultâneo dos interesses público e privado, bem como diz respeito a direito social expressamente assegurado na Carta Magna (artigos 6.° e 196). VI - Por respeito à idéia conceituai do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, o . prazo de vigência da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline) deve ser computado a partir da data do primeiro requerimento de depósito no país estrangeiro, independente do fato de ter havido abandono, desistência do requerimento da patente originária ou ter ocorrido a substituição parcial do objeto desse privilégio pela sistemática da *continuation*. VII - A constatação de que a patente revalidada no Brasil foi objeto de requerimento de *continuation*, instituto próprio do direito patentário estadunidense e que consiste no requerimento de privilégio sobre as modificações imprimidas à invenção anteriormente depositada, não impede que a contagem da vigência da *pipeline* ainda tenha como termo *a quo* a data do depósito da invenção originária, e não da aperfeiçoada, já que foi aquela que de fato inovou o estado da técnica e que efetivamente ensejou o primeiro requerimento

> depositado e deferido, nos termos do § 4.° do artigo 230 da Lei n.° 9.279-96. VIII - Tendo em vista que, com a desconstituição do acórdão rescindendo, o objeto das patentes caiu em domínio público, por homenagem ao princípio da moralidade pública, deve ser comunicado ao órgão competente a prolação da presente decisão a fim de possibilitar a participação dos interessados em procedimentos de licitação que envolvam a aquisição de medicamentos que se utilizem do princípio ativo antes protegido pelos registros. IX - Rejeitada, por maioria, a argüição de inconstitucionalidade do artigo 230 da Lei n. 9.279-96 e, à unanimidade, julgado procedente o pedido.

Nas razões de recurso especial, alega a parte recorrente violação dos artigos 485, V, do Código de Processo Civil de 1973; 230, § 4º, da Lei 9.279/96, além de divergência jurisprudencial. Sustenta que a contagem do prazo de vigência das patentes *pipeline* deveria ter início a partir do depósito do pedido no Brasil, pelo prazo remanescente de proteção conferido no exterior. Entende aplicável ao caso o enunciado 343 da Súmula do STJ, de modo que o pedido rescisório do INPI não poderia ter sido julgado procedente, já que a matéria do acórdão rescindendo era controvertida nos tribunais.

Assim posta a controvérsia, passo a proferir decisão.

Inicialmente, no que se refere à Súmula 343 do STJ, observo que as alegações feitas no recurso não podem ser acolhidas, pois o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para afastar a incidência do enunciado é eminentemente constitucional, como se verifica do item II da ementa acima transcrita.

Quanto ao mais, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte a respeito do prazo das patentes *pipeline*. Confiram-se, exemplificativamente, os seguintes julgados:

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO DIRETOR DE PATENTES DO INPI - PATENTES PIPELINE - DISCUSSÃO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA - CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR, AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O TEMA -

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INPI. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "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". Esse entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas.

2. Estando as decisões das instâncias ordinárias em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema objeto da lide, pode o relator dar provimento ao recurso especial em decisão monocrática, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1207571/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, CONTADO DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

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." (REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010) 2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1355115/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO

> REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
>
> 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes.
>
> 2. Tendo a decisão monocrática agravada se baseado em precedentes da Segunda Seção do STJ e das duas Turmas que a compõem, nos quais a matéria objeto da lide foi amplamente debatida e solucionada, carece de plausibilidade jurídica a alegação de ofensa ao art. 557 do CPC.
>
> 3. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "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". Esse entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas: AgRg no REsp n. 1.178.709/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/5/2012, DJe 11/5/2012, e AgRg no REsp n. 677.557/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 4/2/2013.
>
> 4. Agravo regimental desprovido.
>
> (AgRg no REsp 1166499/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).

Aplica-se ao caso a Súmula 83 desta Corte.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília (DF), 15 de abril de 2019.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora