

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 009/01

Em, 20/04/01

Ref.: INPI nº 000911/00

Int.: DIRPA

Ass.: "PIPELINE"

EMENTA: *PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE "PIPELINE".* Critério de fixação do prazo de proteção. A determinação do § 4º do art. 230 da LPI assegura o tempo de vigência faltante à patente no exterior, restrito ao prazo fixado no *caput* do art. 40, tendo como termo "a quo" a data do depósito no Brasil.

Sr. Procurador-Geral.

Versa a presente consulta sobre a fixação do prazo de validade das patentes "pipeline" previstas no artigo 230 e seguintes da LPI, considerando-se o limite de periodicidade estabelecido no artigo 40 do mesmo diploma.

Em face da revogação dos efeitos normativos do Parecer de lavra do Sr. Procurador-Geral, que trata do assunto em questão, passo a me pronunciar.

O regime da propriedade industrial disciplina, em seu artigo 230 e parágrafos, a proteção "pipeline", a saber:

13

"Art. 230 - Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º - O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

.....

§ 4º - 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 e limitado ao prazo previsto no artigo 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único."

Por sua vez, o art. 40 da LPI dispõe que:

"Art. 40 - A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito."



15
3

A proteção patentária denominada "pipeline" é uma proteção extravagante, e como tal está condicionada a critérios e regras de processamento próprios, hipótese esta prevista nos artigos e parágrafos susomencionados.

Esta forma de proteção, nada mais é que o reconhecimento da patente expedida no exterior pelo tempo que faltar para que se extinga no país de origem. Equivale a uma verdadeira revalidação da patente originalmente concedida no país do primeiro pedido, eis que o que se pretende é proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como por exemplo, a da novidade, não mais seria passível de patenteamento, por constituir esta condicionante legal, um dos princípios basilares da lei patentária.

Isto porque, o legislador ao definir a data do primeiro depósito no exterior, assegurou os efeitos da concessão da patente, e não da sua validade, na medida em que criou a presunção de que a patente foi concedida no país de origem atendendo aos requisitos de novidade, atividade inventiva e utilização industrial consubstanciados na legislação pertinente.

Entretanto, o prazo de tal extraordinária proteção está limitado ao prazo de vigência determinado no *caput* do artigo 40 da LPI, que é o prazo normal de vigência, dos pedidos depositados no Brasil.

Já o parágrafo 1º do artigo 230 da LPI, transcrito acima, determina que deverá ser obrigatoriamente indicada a data do primeiro depósito feito no exterior, no requerimento do respectivo pedido.

Entretanto, no que diz respeito ao prazo de duração dessas patentes, concedida nos termos da lei brasileira, aplica-se a regra prevista no § 4º do artigo 230 da LPI, que assegura o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro

6

51
B

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

pedido, mas - e isto é de primordial importância para o adequado entendimento da questão *sub examen* - **limitado ao prazo previsto no art. 40 da LPI, qual seja, vinte anos contados da data do depósito do pedido**, repita-se, **feito no exterior**, no caso de patente de invenção e quinze anos, quando se referir à modelo de utilidade.

De onde se conclui que, a menção à data do depósito no Brasil se refere à data para a contagem do prazo remanescente de proteção, este com limitações previstas no artigo 40.

Em outras palavras: O "pipeline" é deferido pelo tempo de vigência faltante à patente no exterior, restrito ao prazo fixado no *caput* do artigo 40.

Infere-se, pois, resumidamente, o seguinte: "se o prazo de duração da patente no país de origem for inferior ao da lei brasileira, prevalecerá aquele prazo; se, contudo, for superior ao que dispõe o art. 40 da LPI, aplicar-se-á tal prazo, no exato cumprimento da lei".

Por derradeiro, impõe consignar que, por se tratar o dispositivo que disciplina a patente "pipeline" de norma de natureza excepcional está, portanto, sujeita a uma interpretação restritiva, que nos permite concluir que *a contagem do referido prazo tem início com o primeiro depósito no exterior, e não com o posterior depósito no Brasil.*

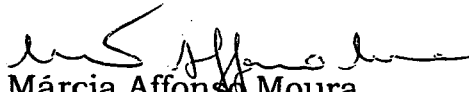
O legislador se expressou no sentido de fixar o depósito do pedido no Brasil como termo "a quo" da proteção inculpada no § 4º do art. 230 da LPI, qual seja, a "pipeline" cujo termo final de proteção é aquele imposto pelo *caput* do art. 40.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

12
B

Impõe registrar, outrossim, que é baseado neste entendimento que o INPI tem se expressado no âmbito do judiciário. Entendimento esse, inclusive, já firmado em alguns julgados.

Era o que cabia informar.


Márcia Affonso Moura

De acordo
à DIRPA

26/4/01


RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MICT / n.º 094/P