



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

187

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 223/08

Em, 09/07/08

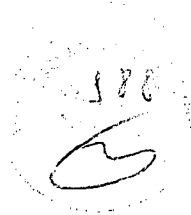
Ref.: PI nº 1100204-2

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE PRAZO, COM FULCRO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 230 DA LEI Nº 9.279/96. NÃO PROCEDE O ALUDIDO PLEITO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, NA MEDIDA EM QUE A CONTAGEM DE 20 ANOS PREVISTA LEGALMENTE TEM COMO TERMO A QUO O PRIMEIRO DEPÓSITO DO PEDIDO NO EXTERIOR.

Sra. Coordenadora da CJCONS.

Cuida a vertente consulta, de fls. 184/185 de ver examinada a petição de nº 020080069406, de 08/05/2008, na qual a empresa "Otsuka Pharmaceutical Co.", requer a *correção de prazo de validade da sua patente, argumentando que de acordo com o parágrafo 4º do artigo 230 da Lei nº 9.279/96, as patentes concedidas com base neste artigo terão vigência equivalente ao prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido e que o prazo remanescente inerente a sua patente é ditado pela patente correspondente JP 2.608.788 válida até 25/09/2012.*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



Estabelece a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 230, parágrafos 3º e 4º, *verbis*:

“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.

.....
.....
§ 3º - Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e 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.

§ 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”.

Extrai-se dos autos que a patente em foco é válida até 31/10/2009, considerando-se 20 anos da data do primeiro pedido depositado no Japão, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 230 da LPI.

Contudo, a patente japonesa obteve um prazo adicional de 5 (cinco) anos, como se vê da declaração de fls. 137. Daí, a pretensão do suplicante de ver o prazo de validade de sua patente aditado pelo respectivo período, fixando-o em 25 de setembro de 2012.

Ao analisar a questão o Sr. Diretor de Patentes se manifestou nos seguintes termos, às fls. 184/185:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



(...) O INPI tem interpretação contrária à tese defendida pela titular, pois entende que o prazo remanescente do parágrafo 4º do artigo 230 está limitado ao prazo determinado no artigo 40 da Lei nº 9.279/96, de 14/05/1996. Isto quer dizer que a contagem dos 20 anos deve ser feita a partir do primeiro depósito do pedido no exterior. Isto sendo aplicável mesmo que este tenha sido abandonado em função de outro depósito que venha ser posteriormente concedido.

Assim sendo, não cabe ser aceita a pretensão da titular e em consequência deve ser declarada não conhecida a petição nº 020080005579, de 11/01/2008, por falta de fundamentação legal – artigo 219, inciso II.

Aduza-se ao texto transcrito, que é este efetivamente o posicionamento adotado pelo INPI, sobretudo, junto ao Poder Judiciário, onde as decisões proferidas, na maioria das vezes, têm sido favoráveis à autarquia, como se infere do inteiro teor da respectiva cópia reprográfica, bem como da relação de precedentes *continuation* 2ª instância da 1ª Turma Especializada, que seguem anexadas ao presente.

Pelo exposto, impõe corroborar *in totum* com os termos postos pelo Sr. Diretor de Patentes em seu expediente, opinando pelo não conhecimento da petição em apreço, face à inexistência de dispositivo legal que a ampare, nos moldes do artigo 219, inciso II, da LPI.

Sub censura.

Márcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB - RJ 64.091



184
R

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES**

DIRPA, em 06/06/2008.

Patente n. ° : PI 1100204-2.

Data de depósito: 02/04/1997

Primeiro depósito no exterior: JP 63-276953 de 31/10/1988

Titular: Otsuka Pharmaceutical Co.

Ao Senhor Diretor de Patentes

Trata-se da petição n. ° 020080069406 de 08/05/2008, em que a empresa titular da patente solicita a correção de prazo de validade da sua patente, argumentando que de acordo com o parágrafo 4º do artigo 230 da Lei n. ° 9279/96, de 14/05/1996, as patentes concedidas com base neste artigo terão vigência equivalente ao prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido e que o prazo remanescente inerente a sua patente é ditado pela patente correspondente JP 2.608.788 válida até 25/09/2012.

Examinando a questão verificamos que a patente PI 1100204-2 foi expedida em 01 de agosto de 2006, tendo seu prazo de validade fixado até 31/10/2009, isto é, 20 anos contados da data do primeiro pedido depositado no Japão de acordo com os parágrafos 3º e 4º do Artigo 230 da LPI.

De acordo com a titular, a correspondente patente Japonesa teve uma extensão de prazo adicional de 5 anos conforme declaração apensa ao processo. Com isto a correspondente patente Japonesa ficará em vigor até 25 de setembro de 2012. Diante deste quadro, a titular vem requerer que a patente brasileira PI 1100204-2 tenha seu prazo de vigência corrigido também para 25 de setembro de 2012.

O INPI tem interpretação contrária à tese defendida pela titular, pois entende que o prazo remanescente do parágrafo 4º do artigo 230 está limitado ao prazo determinado no artigo 40 da

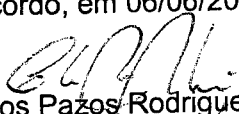
185
ZC

Lei n.º 9279/96, de 14/05/1996. Isto quer dizer que a contagem dos 20 anos deve ser feita a partir do primeiro depósito do pedido no exterior. Isto sendo aplicável mesmo que este tenha sido abandonado em função de outro depósito que venha ser posteriormente concedido.

Assim sendo, não cabe ser aceita a pretensão da titular e em consequência deve ser declarada não conhecida a petição n.º 020080005579 de 11/01/2008, por falta de fundamentação legal - artigo 219 inciso II.

É o que temos a informar


Júlio César C B R Moreira
Assistente Técnico/DIRPA
Matr. 1286707

A PROC
De Acordo, em 06/06/2008.

Carlos Pazos Rodriguez
Diretor de Patentes

9/5/08

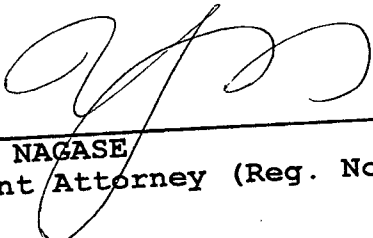
DECLARATION

I, Yuko NAGASE, a national of Japan and a registered patent attorney, c/o Asamura Patent Office of 331-340, New Ohtemachi Building, 2-1, Ohtemachi-2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan do hereby solemnly and sincerely declare:-

- 1) THAT I am well acquainted with the Japanese language and English language, and
- 2) THAT the attached is a full, true, accurate and faithful translation into the English language made by me of the true copies of the Official Decision of Registration of Japanese Patent No. 2608788, the Official Decision of Registration of the Extension of Japanese Patent No. 2608788, the Patent Register of Japanese Patent No. 2608788, the Patent Publication of Japanese Patent No. 2608788 and the Official Filing Receipt of Japanese Patent No. 2608788.

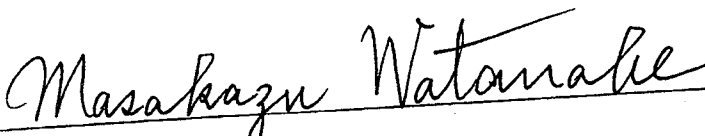
AND I, Yuko NAGASE, certify and state that the facts set forth above are true.

DATED this 19th Day of March, 2008



Yuko NAGASE
Patent Attorney (Reg. No. 14325)

Before me



Masakazu Watanabe

Notary, attached to
The Tokyo Legal Affairs Bureau.
No. 1-10, Nihombashi, Kabuto-cho.
Chuo-ku, Tokyo, Japan.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 411160

2001.02.01.038503-4

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : LUIZ AUGUSTO GOUVEA DE MELLO FRANCO E OUTROS
APELADO : GENENTECH INC
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 32ª VARA-RJ
ORIGEM : TRIGÉSIMA SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200051010261033)

130
1

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR)

Cuida-se de Apelação em Mandado de segurança, interposta pelo INPI, contra sentença que julgou procedente o pedido de correção dos prazos de validade das patentes brasileiras PI 1100888-1; PI 1100570-0; PI 1100521-1 e PI 1100494-0, ao fundamento de que os prazos concedidos pelo órgão autárquico contrariam os preceitos da LIP, assegurando ao final novas datas para extinção, em 22/03/213; 13/09/2011; 30/11/2016 e 12/10/2016 respectivamente.

Irresignado, o INPI sustenta às fls. 1151/1156, que não se pode deixar de levar em consideração a data do primeiro depósito da patente no exterior, insistindo que o prazo originalmente concedido atende aos exatos preceitos do artigo 230 da LPI.

Contra-razões às fls. 1163/1173, pugnando pela manutenção da sentença.

Y



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA411160

2001.02.01.038503-4

151

Parecer do MPF às fls. 1188, manifestando-se pela não
intervenção no feito.

É o relatório.


DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator - 2ª Turma Especializada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 411160

2001.02.01.038503-4

anterior, depositado no ou para o mesmo Estado, com a condição de que esse pedido anterior, na data do depósito de pedido ulterior, tenha 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. 4º, 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. 7º, do mesmo diploma legal.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

2001.02.01.038503-4

XII - APELACAO EM MANDADO DE SEGURANCA411160

07 de janeiro de 1994, abandonado; que é uma continuação do
pedido nº 07/744.768 de 14 de agosto de 1991, abandonado.

5,965,709 - correspondente da PI 1100494-4

Continuação parcial do pedido nº 08/178.583, de 07 de janeiro
de 1994, abandonado; que é uma continuação do pedido nº
07/744.768 de 14 de agosto de 1991, abandonado.

Apesar das inúmeras anotações de "abandono", que poderiam levar à conclusão de se estar diante da mesma hipótese do artigo 4º, alínea "C", da CUP - registros que não foram objeto de análise no órgão patentário americano (USPTO), o caso é totalmente diferente, enquadrando-se num outro dispositivo da CUP - art. 4º, alínea 'G' n.ºs 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:

6 - (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 benefício do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido



155



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 411160 2001.02.01.038503-4

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 língua 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.

Valendo transcrever trecho do próprio relatório descritivo das Patentes, que demonstram sem sombra de dúvida que os pedidos ditos abandonados foram objeto de algum tipo de análise, traduzido pelo uso das expressões "copendentes", "arquivada" e "agora abandonada."

Essa aplicação é uma aplicação de continuação das copendentes U.S. Ser. Nº 07/824.740 arquivada em 21 de janeiro de 1992, agora Pat. U.S. nº 5.270.198, que é uma aplicação de continuação da U.S. Ser. Nº 07/480.691, arquivada em 15 de Fev. de 1990, agora abandonada, que é uma aplicação de continuação em parte da U. S. Ser. Nº 07/196.909, arquivada em 20 de maio de 1988, agora abandonada. (fls. 43)

Essa é uma continuação em parte do U.S. Ser. Nº 08/178.583, depositado em 7 de janeiro de 1994, agora abandonado, o qual é uma continuação do U. S. Ser. Nº 07/744.768, depositado em 14 de agosto de 1991, agora abandonado.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
*** 2A.TURMA ESPECIALIZADA ***

TRF/2a.R.
Fls. 1216
[Handwritten signature]

EM MESA 2

(2001.02.01.038503-4) 411160 AMS-RJ
PAUTA: 04/06/2008 JULGADO: 04/06/2008

RELATOR: Exmo. Sr. DES.FED. MESSOD AZULAY NETO
PRESIDENTE DA SESSÃO : Exmo. Sr. DES.FED. MESSOD AZULAY NETO
PROCURADOR DA REPÚBLICA: Dr(a). ROBERTO FERREIRA

AUTUAÇÃO

APTE : Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
ADV : LUIZ AUGUSTO GOUVEA DE MELLO FRANCO e outros
APDO : GENENTECH INC
ADV : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR e outros
RMTE : JUIZO FEDERAL DA 32A VARA-RJ

SUSTENTAÇÃO ORAL

Usaram da palavra, pelo apelante, Dr. André Baloussier, e pela apelada, Dra. Roberta Magalhães.

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia 2a.TURMA ESPECIALIZADA ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Votaram os(as) DES.FED. MESSOD AZULAY NETO,
DES.FED. ANDRÉ FONTES e
DES.FED. LILIANE RORIZ.

[Handwritten signature]

Secretário(a)

Maria Stella Lemos Basto Nascimento
Diretora de Administração e Logística
Subsecretaria da 2ª Turma Especializada



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

2001.02.01.038503-4



XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 411160

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
ADVOGADO : LUIZ AUGUSTO GOUVEA DE MELLO FRANCO E OUTROS
APELADO : GENENTECH INC
ADVOGADO : ROBERTO DA SILVEIRA TORRES JUNIOR E OUTROS
REMETENTE : JUÍZO FEDERAL DA 32ª VARA-RJ
ORIGEM : TRIGÉSIMA SEGUNDA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200051010261033)

EMENTA

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTES 'PIPELINES' - PRAZO DE PROTEÇÃO REMANESCENTE NO PAÍS DE ORIGEM - INTELIGÊNCIA DO ART. 230 DO LPI FACE AO INSTITUTO AMERICANO "CONTINUATION IN PART" - RECURSO IMPROVIDO

I - Não há dúvida de que a *ratio* do art. 230 da lei 9.279/96 é no sentido de permitir que a caducidade dos registros, tanto no Brasil, quanto no exterior, possam ocorrer de forma simultânea, compensando efeitos pretéritos da Lei 5.772/71, que proibia a concessão de patentes de substâncias, matérias e/ou produtos obtidos por meios ou processos químicos de natureza alimentícia, química ou farmacêutica. Exceção feita, somente, quando o período residual ultrapassar o limite de 20 anos, fato que ensejará o término da patente no Brasil antes de sua correspondente no exterior.

II - De outro lado, a legislação patentária americana admite a chamada "CONTINUATION" (continuação) ou "CONTINUATION IN PART" (continuação em parte), instituto com alto grau de abrangência e 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 título de continuação, que nada mais são do que uma série de aperfeiçoamentos introduzidos na matéria inventiva do pedido original, proporcionando-lhe acréscimos.

III - De forma que o "abandono", no sistema americano, diferentemente do sistema europeu, não se dissocia plenamente do primeiro pedido, denotando que parte da matéria inventiva decorre de um pedido antecedente e ainda passível de análise naquele órgão.

IV - Assim, assiste razão ao INPI ao levar em consideração, para fins de revalidação de patentes a data do pedido que deu origem às subseqüentes continuação, visto que produziu efeitos, gerando outros pedidos que nada mais são do que desdobramentos do primeiro.

V - Apelação e remessa necessária providas à unanimidade.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

XII - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 411160

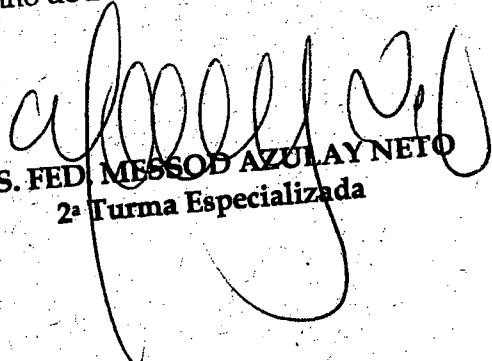
2001.02.01.038503-4

203
O

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada, por unanimidade, dar provimento à Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2008.


DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
2ª Turma Especializada

PRECEDENTES CONTINUATION 2ª INSTÂNCIA: 7 (4 DA 1ª TURMA ESPECIALIZADA)

"Se o primeiro depósito foi abandonado, nenhum efeito jurídico irradiou-se dele, eis que nem mesmo aperfeiçoou-se a ponto de dar ensejo a uma patente; no caso da continuação em parte, porém, a patente originária se tornou eficaz, atuando plenamente no mundo jurídico, tanto é assim que foi desenvolvida a ponto de gerar uma outra, que nada mais é que um desdobramento daquela" (grifos nossos)
Apelação em Mandado de Segurança nº 2003.51.01.501017-9, 2ª Turma Especializada, Dês Liliane Roriz, publicado em 08.10.2007.

"no caso da continuação em parte, porém, a patente originária se tornou eficaz, atuando plenamente no mundo jurídico, tanto é assim que foi desenvolvida a ponto de ferar uma outra, que nada mais é que um desdobramento daquela (...). No caso ora em exame, o primeiro pedido efetuado junto ao órgão patentário norte-americano - US 77366 - não pode ser considerado como abandonado..." (grifos nossos)
Apelação Cível nº 2005.51.01.500712-8, 2ª Turma Especializada, Dês André Fontes, Voto Vista da Dês. Liliane Roriz, publicado em 02.05.2007, decisão unânime.

"No caso das patentes americanas correspondentes, concedidas pelo prazo de 17 anos a partir da concessão, tratava-se de outra sistemática que nada tem a ver com a previsão da lei brasileira, de forma que não pode servir de diretriz para a contagem do prazo remanescente de vigência da patente tipo "pipeline".
Apelação Cível nº 2006.51.01.500686-4, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 19.10.2007, decisão unânime.

"Além disso, trata-se de hipótese de "continuation-in-part", instituto peculiar da legislação patentária norte-americana e européia, correspondendo a pequenos aperfeiçoamentos ou alterações introduzidos em determinada invenção original, no caso de aperfeiçoamentos introduzidos naquele pedido nº US 5,965,525 que, por sua particularidade na legislação daqueles países, não está mencionado na nossa legislação interna, nem em tratados de que nosso país seja signatário" (grifos nossos)
Apelação Cível nº 2005.51.01.512194-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 14.12.2007, decisão unânime.

"Como esclarece o INPI, o peculiar caso de continuação em parte ("continuation-in-part") é um instituto peculiar da legislação patentária norte-americana e européia, correspondendo a pequenos aperfeiçoamentos ou alterações introduzidos em determinada invenção original, no caso de aperfeiçoamentos introduzidos naquele pedido nº US 246,335 que, por sua particularidade na legislação daqueles países, não está mencionado na nossa legislação interna, nem em tratados de que nosso país seja signatário". (grifos nossos)
Apelação Cível nº 2001.51.01.524082-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 13.12.2007, decisão unânime.

"Com efeito, bem aponta o INPI, apelante, que a patente afinal concedida à autora-apelada, no exterior, e com base na qual obteve a proteção "pipeline" no Brasil, patente dos Estados Unidos, foi requerida reivindicando exatamente a prioridade de data daquele depósito feito anteriormente no mesmo país, sob o nº US 246,335 (fl. 50). Assim, se a data de 03.04.1981 serviu como prioridade para assegurar a novidade de depósito realizado posteriormente nos Estados Unidos, há de servir como marco inicial da validade da sua patente "pipeline", justamente de acordo com os ditames do art. 230, §§ 1º e 4º, da Lei nº 9.279/96". (grifos nossos)
Apelação Cível nº 2001.51.01.523210-6, 1ª Turma Especializada, JC Márcia Helena Nunes, publicado em 14.12.2007, decisão unânime.

205
B

“esta apontada pela apelante como de depósito da patente norte-americana, correspondem, em verdade, aos pedidos US 411.347 e US 643.880, patentes denominadas continuation-in-part (...)A orientação de que é a partir desse primeiro depósito que se computará o período restante da exclusividade deferida no exterior, limitada ao prazo de vinte anos (artigo 40 da Lei n.º 9.279-96), se coaduna com a razão da proteção da patente, pois é naquele momento que se dá a modificação do estado da técnica com a revelação ao mundo da solução tecnológica antes desconhecida (requisito da novidade)”. (grifos nossos)

Apelação Cível nº 2005.51.01.512374-8, 2ª Turma Especializada, Dês André Fontes, publicado em 11.12.2007



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

206
Cesil

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/Nº PI-1100204-2.

Em 10.07.2008.

Acordo com a impecável NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 223/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A DIRPA.

Em 20.10.08

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe