



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0268-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52450.110117-93

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Patente pipeline. Prazo de vigência

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela DIRPA a respeito do prazo de vigência da patente pipeline. O tema diz respeito à aplicação do art. 230, § 4º, c/c o art. 40, os quais estabelecem proteção patentária “pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido”, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil (20 anos). Prazo este que tem como termo *a quo* data do primeiro depósito no exterior, ainda que haja abandono do mesmo em um momento posterior.

2. O tema encontra-se pacificado no INPI, bem como no Judiciário.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO. ART. 230, §, 4.º C/C O ART. 40 DA LEI N.

9279/96. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte pacificou seu entendimento no Resp n. 731.101, de lavra do Ministro João Otávio de Noronha, no sentido de 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.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1079298/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)



RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO INICIAL DO PRAZO CUJO PERÍODO REMANESCENTE CONSTITUI, DO DEPÓSITO NO BRASIL, O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEÇÃO.

1. O sistema pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96, desde que cumpridos requisitos e condições próprias, reconhece o direito a exploração com exclusividade ao inventor cujo invento – embora não patenteável quando da vigência da Lei 5.772/71 – seja objeto de patente estrangeira.

2. A perfeita concreção do princípio da isonomia, que não se esgota na igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CF), pressupõe a garantia de tratamento igualitário quanto à interpretação judicial de atos normativos ('*treat like cases alike*'). Doutrina.

3. Em que pese abandonado, o primeiro depósito da patente realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade invocada para a realização do depósito definitivo (art. 4º da CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo período remanescente constitui, a partir do depósito no Brasil, o prazo da patente pipeline (art. 230, §4º, da Lei 9.279/96).

4. Observância dos precentes específicos acerca do tema nos Recursos Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1092139/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 04/11/2010)

3. Diante do exposto, a Procuradoria não verifica óbice à concessão da patente *pipeline*, não obstante o prazo de vigência expirado, o que não implica prorrogação do período de vigência da patente.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador