

## **Tese**

***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.***

**RENATO BURANELLO**

Doutor em Direito Comercial pela PUC-SP, Professor do INSPER e B3 | Educação. Membro da Câmara de Crédito, Comercialização e Seguros do MAPA. Presidente do Comitê Jurídico da Associação Brasileira do Agronegócio. Advogado responsável pela área de Agronegócio.

## Proteção às patentes estrangeiras (*pipeline*): prazo remanescente a 20 anos no país onde foi depositado o primeiro pedido

A Lei 9.279/96, em seu artigo 230, trata das patentes que ficaram popularmente conhecidas no Brasil como patentes *pipeline*, também chamadas “patentes de importação” ou “patentes de revalidação”, são as patentes concedidas em território nacional à patente originária estrangeira. Conforme o artigo citado, concedeu-se aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, processos químico-farmacêuticos e alimentícios), mesmo que tais matérias já tivessem sido divulgadas e, portanto, não mais atendessem ao requisito de novidade. O *pipeline*, na verdade, representa uma exceção ao conceito básico de patenteabilidade, funcionando como uma espécie de “revalidação” de patentes requeridas no exterior<sup>1</sup>. Tendo em vista a natureza das invenções especificamente abrangidas por este artigo, os *pipelines* só se aplicaram a patentes de invenção, não havendo, portanto, *pipelines* de modelos de utilidade ou desenhos industriais. O regime de patente *pipeline*, ou de importação, ou equivalente é, portanto, uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país.

Nesse sentido, é oportuno lembrar que a Lei 9.279/96 teve o condão de corrigir um “estado” de inconstitucionalidade, visto que, quando vigente o Código de Propriedade Industrial, de 1971, a vedação à patenteabilidade de medicamentos sacrificava totalmente o direito fundamental à proteção inventiva, consagrado no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988. Desse modo, a lei em vigor prestou-se a corrigir tal vício e a regra transitória da patente *pipeline* compenhou, de certo modo, os inventores que, sob a égide da legislação anterior, encontravam óbices, ainda que contrários à Constituição, para proteger seus inventos. Como se vê, o domínio público das tecnologias antes da Lei de Propriedade Industrial não guardava amparo constitucional. Em outras palavras, sendo incompatível o artigo Código de 1971 com a Constituição de 1988, ao não atribuir proteção jurídica à propriedade inventiva, não há como se cogitar que as invenções teriam caído em domínio público<sup>2</sup>.

1. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 549.

2. LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes-condições legais de obtenção e nulidades*. São Paulo: Manole, 2006, p. 56.

Para tanto, quem tivesse requerido uma patente em qualquer país-membro de tratados ou convenções válidas no Brasil e que na época devida não pôde obter a proteção no Brasil por se tratar de matéria não patenteável de acordo com a antiga lei (Lei 5.772/71), poderia fazê-lo com base no artigo 230 desde que atendidas as seguintes condições: (i) até a data de depósito do pedido brasileiro, o objeto da patente não ser colocado em qualquer mercado por iniciativa da titular; (ii) até a data do depósito do pedido brasileiro terceiros não terem realizado sérios e efetivos preparativos para exploração daquela patente no Brasil e; (iii) o referido pedido brasileiro fosse depositado dentro de um ano a contar da data da publicação da lei<sup>3</sup>.

Como condição para obtenção de uma patente segundo o art. 230 da referida lei, tem-se que o objeto da patente base estrangeira não poderia ter sido efetivamente colocado em nenhum mercado pelo próprio titular, enquanto que a condição relativa a possíveis preparativos para exploração de tal objeto é restrita àqueles realizados por terceiros e em território brasileiro.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.234 (ADIn 4.234), em seu conteúdo, ataca exatamente o arts. 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial, cujo entendimento é de que as chamadas patentes *pipelines*, também chamadas de patentes de revalidação, violam a Constituição Federal, pois além de não previstas em acordos internacionais firmados pelo Brasil, carecem do requisito essencial da novidade. Para a concessão da patente *pipeline*, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre-iniciativa.

A problemática que envolve o critério da novidade e as *pipelines* explica-se pela relação de dependência que a revalidação de patente estrangeira no ordenamento jurídico pátrio tem com a situação jurídica originária da concessão patentária. Vale dizer, no regime da patente *pipeline* há inúmeras circunstâncias e consequências jurídicas que denotam inequivocamente a existência de dependência do *pipeline* em relação à patente estrangeira<sup>4</sup>. Logo, não se pode pretender exigir para a revalidação os mesmos requisitos materiais da concessão originária.

O prazo para proteção das patentes concedidas de acordo com o art. 230 é contado de forma diferente daquele considerado para patentes “convencionais”. O § 4º do art. 230 é claro no que se refere ao prazo de duração da patente *pipeline*

3. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 550.

4. NIERO, Patricia A. D. *Biocologia – Análise crítica do marco jurídico regulatório*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 157.

ao estabelecer que o mesmo coincida com o da patente base estrangeira, desde que este prazo não ultrapasse 20 anos a partir da data de depósito no Brasil (prazo previsto na lei, em seu artigo 40)<sup>5</sup>. Quando se tratar da vigência da patente *pipeline*, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento. Interpretação sistemática dos artigos 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.

Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente *pipeline* no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Casos em que há incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º da LINDB)<sup>6</sup>.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) forma esse precedente no caso da *Monsanto Technology LLC*<sup>7</sup>. A Terceira Turma do STJ, em julgamento de agravos regimentais, referendou decisões que haviam negado recursos interpostos pela *Monsanto* para ampliar a vigência da patente de soja transgênica no Brasil. A ação se refere à soja transgênica de primeira geração, resistente ao herbicida *Roundup Ready*, a RRI. O superior tribunal informou que, seguindo jurisprudência consolidada pela Segunda Seção, a Turma confirmou que a patente expirou no dia 31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos após a data do seu primeiro depósito no exterior.

O STJ lembra que em dois recursos especiais a *Monsanto* questionou entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no sentido de reconhecer o vencimento da patente. A empresa sustentou que o prazo de validade de patente estrangeira – a chamada *pipeline* – deve corresponder exatamente ao prazo remanescente de proteção no país estrangeiro onde foi concedida, para que caia concomitantemente em domínio público.

5. IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 550.

6. STJ, Resp 731.101/RJ (2005/0036985-3), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgamento em 28/04/2010. *DJe* 19/05/2010.

7. AgrReg no Resp 1.359.965/RJ (2012/0271279-4), Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª Turma, julgamento em 16/05/2013, *DJe* 31/05/2013.

Na alegação, a *Monsanto* argumentou que, no caso específico, o prazo remanescente de proteção para os pedidos de patente *pipeline* deve ser contado da data de depósito do pedido da patente estrangeira no Brasil e não do depósito realizado no exterior. A empresa também sustentou que o julgamento do caso pelo STJ deveria ser suspenso porque tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade (ADIn 4.234) dos arts. 230 e 231 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que tratam do depósito de patentes.

No STJ, um dos recursos da *Monsanto* foi inicialmente rejeitado em decisão monocrática do desembargador convocado Vasco Della Giustina, o outro, por decisão do ministro Villas Bôas Cueva, que assumiu o acervo de processos do desembargador após ele deixar o STJ. Na sessão da Terceira Turma, Cueva foi o relator dos agravos interpostos pela empresa contra as duas decisões. Acompanhando o voto do relator, apoiado em precedentes já consolidados na Corte, a Turma derrubou todos os argumentos da *Monsanto*. Em relação ao pedido de “sobrestamento do feito”, Villas Bôas Cueva ressaltou que a pendência de julgamento no STF de ação que discute a constitucionalidade de lei não suspende os recursos que tramitam no STJ.

No mérito, a Turma reiterou que a Segunda Seção, que reúne as duas Turmas de direito privado, uniformizou o entendimento de que “a proteção oferecida às patentes estrangeiras, as 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”<sup>8</sup>.

Para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região<sup>9</sup> a validade da patente tipo *pipeline* consiste no prazo remanescente da proteção contado do primeiro pedido de depósito no exterior. O entendimento se refere à data do primeiro depósito como sendo prioridade em garantir a novidade de depósito realizado posteriormente, havendo também que servir como marco inicial para contagem do prazo remanescente da validade da patente *pipeline*. Seguindo o precedente das turmas do TRF 2ª Região, a prorrogação do prazo de validade da patente estrangeira não influencia o termo final de vigência da patente brasileira correspondente (*pipeline*).

Quanto ao conceito de novidade, o Tribunal Regional Federal da 1ª região<sup>10</sup> possui o entendimento de excepcionalidade de proteção à patente *pipeline* concedida pela legislação nacional. A excepcionalidade está na dispensa de critérios exigidos pela lei, como novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, melhor método

de aprovação. Na realidade, o órgão brasileiro apenas revalidaria algo já patenteadado no exterior. Para tanto, deve ser interpretada restritivamente, em virtude de sua excepcionalidade, inclusive temporal.

Percebe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o prazo remanescente de proteção e os critérios adotados para sua validação estão disseminados pelos tribunais do país, refletindo, assim, a essência da lei de incentivo a proteção, estímulo a criação e segurança jurídica às patentes criadas.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.
- LABRUNIE, Jacques. *Direito de patentes-condições legais de obtenção e nulidades*. Barueri, São Paulo: Manole, 2006.
- NERO, Patricia A. D. *Biotechnologia – Análise crítica do marco jurídico regulatório*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008.

## Jurisprudência

### ● Acórdãos

**AgRg no Resp 1.128.660/RJ**, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014

Agravo Regimental no Recurso Especial. Propriedade industrial. Patente *pipeline*. Prazo. Termo inicial. Primeiro depósito no exterior. Precedente.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp 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”.

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3º, da LPI para a juntada do documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior, constata que o acolhimento da pretensão recursal de mandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo

8. STJ, REsp 731.101/RJ (2005/0036985-3), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgamento em 28/04/2010. DJe 19/05/2010.

9. ApCiv: 432.063/RJ (2004.51.01.528975-0).

10. AgIn 8840 DF 0008840-82.2010.4.01.0000.

acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 – as patentes *pipeline* da apelante já se encontrariam extintas, caso concebidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das patentes *pipeline* pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades *continuation*, *divisional* ou *continuation-in-part*, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedios de legislações alienígenas. (AgrG no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

5. Agravo Regimental não provido.

**AgrG no REsp 1.355.115/RJ**, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013

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 1.359.965/RJ**, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 31/05/2013

Agravo Regimental em Recurso Especial. Propriedade Industrial. Patentes “*pipeline*”. Prazo de vigência. Contagem. Termo inicial. Primeiro depósito no exterior ainda que posteriormente abandonado. Precedente da segunda seção. Violação de dispositivos constitucionais. Não cabimento. Violação do art. 557 do CPC. Não ocorrência. Pedido de sobrestamento. Tramitação de ADI no STF. Indeferimento. Precedentes: Súmula 83/STJ. Aplicação a ambas as alíneas autorizadoras do recurso especial. Agravo regimental. Inovação. Impossibilidade.

1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 731.101/RJ, uniformizou o entendimento no sentido de 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. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Carta Magna).

3. O julgamento monocrático da causa pelo relator, utilizando os poderes processuais do artigo 557 do CPC, não ofende o princípio do devido processo legal se o recurso se manifeste inadmissível ou improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo certo, ainda, que eventual mácula fica superada com o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de julgamento pelo STF, de ação em que se discute a constitucionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ.

5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.

6. É inviável a análise de teses alegadas apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente inovação recursal.

7. Agravo regimental não provido.

**AGRg no RESP 677.557/RJ**, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013

Agravo Regimental no Recurso Especial. Propriedade industrial. Patente *pipeline*. Prazo. Termo inicial. Primeiro depósito no exterior. Precedente.

1. Nos termos da jurisprudência sedimentada na Segunda Seção desta Corte Superior, “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 731101/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010).

2. Agravo regimental provido.

**AGRg no RESP 1.178.709/RJ**, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012

Agravo Regimental. Recurso Especial. Patentes *pipeline*. Correspondência norte-americana. Cálculo do prazo de vigência. Consideração do primeiro depósito realizado no exterior, sucessivamente abandonado e substituído.

1. Por gerar a preferência unionista (art. 4º da CUP), deve o primeiro depósito realizado no exterior, ainda que abandonado, ser considerado para o cálculo do prazo de vigência das patentes *pipeline* correspondentes a patentes europeias.

2. Precedentes jurisprudenciais específicos: Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ.

3. Se a simples preferência unionista implica a consideração do primeiro depósito realizado no exterior, com mais razão ainda deve ele, o primeiro depósito, ser considerado no caso em que dele possam decorrer, como no sistema de continuacões do Direito Patentário Norte-Americano, inúmeros outros pedidos de patente.

4. Respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais 1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ).

5. Manutenção do acórdão recorrido e, por consequência, da decisão administrativa do INPI.

Agravo Regimental desprovido.

**AGRg no RESP 1.131.808/RJ**, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado Do TJ/RJ), 3ª Turma, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011

Agravo Regimental. Recurso Especial. Propriedade industrial. Patente *pipeline*. Prazo de validade. Contagem. Termo inicial. Primeiro depósito no exterior. Ocorrência de desistência do pedido. Irrelevância. Interpretação restritiva e sistemática de normas. Tratados internacionais (TRIPS E CUP). Patente correspondente no exterior. Concessão sob o regime norte-americano de continuacões (*Continuation, Divisional Ou Continuation-In-Part*). Princípio da independência das patentes. Soberania nacional. Recurso desprovido.

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, *caput*, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ.

2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para questionamento de dispositivos constitucionais.

3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente *pipeline*, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistematizada dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPs e 4º bis da CUP.

4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente *pipeline* no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal.

5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como *pipeline*. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial.

6. A patente *pipeline* não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico.

Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.

7. O sistema patentário de continuidades, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades *continuation*, *divisional* ou *continuation-in-part*, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas.

8. “As patentes pipelínes são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estranha naquele momento. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9.279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência das patentes, bem como a própria soberania do país” (REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 23/02/2011).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

**REsp 1.192.841/RJ**, Rel. Ministra Nancy Andriighi, 3ª Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 13/05/2011

Direito comercial e processual civil. Patente pipeline. Prazo. Contagem. *Amticus curiae*. Interesse público. Requisitos. Assistência. Pedido. Terceiro interessado. Necessidade. Interesse jurídico. Limites.

1. Nos termos do art. 230 da Lei nº 9.279/96, a revalidação patentária pipeline é conferida pelo prazo remanescente que a patente tem no exterior, a contar do primeiro depósito do pedido de proteção da patente. Precedentes.

2. A intervenção do *amicus curiae* no processo deve se ater ao interesse público do processo submetido à análise judicial, sobre o qual se legitima a participação processual do terceiro.

3. O interesse institucional pode eventualmente caracterizar-se como público, desde que transcenda o interesse individual do próprio *amicus curiae*.

4. O pedido de assistência exige a iniciativa do terceiro, que deve peticionar expondo os fatos e as razões pelas quais considera ter interesse jurídico na demanda.

5. Recurso especial parcialmente provido.