



Patente “importada”, pipeline dispensa exigências comuns no INPI

01/11/2014

Por ser uma revalidação, no Brasil, de uma patente já registrada no exterior, a concessão de uma patente *pipeline* não depende da comprovação do “ato inventivo”. Basta que tenha depósito anterior no exterior; não haja comercialização geral do objeto da patente, nem preparativos para a comercialização do objeto da patente no exterior; que a solicitação tenha sido feita dentro do prazo de um ano após a publicação da Lei de Propriedade Industrial; tenha havido a concessão do registro, no Brasil, tal como concedido no país de origem, valendo assim o exame de mérito já feito; e que o prazo de vigência seja limitado a 20 anos.

O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que deu razão à indústria farmacêutica Bayer Schering AG em uma disputa sobre a patente da substância di-hidroespirorenona, utilizada na preparação de um anticoncepcional. A corte reafirmou o entendimento de que a concessão de patentes no regime *pipeline* — também chamadas “patentes de importação” ou “patentes de revalidação” — não exige a verificação dos requisitos normais da proteção à propriedade industrial, como a novidade e a atividade inventiva.

A ação foi ajuizada pela Libbs Farmacêutica contra a Bayer Schering e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, com o objetivo de anular a patente da substância.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença e julgou procedente o pedido da Libbs, considerando que não estava atendido o requisito da atividade inventiva exigido pela **Lei 9.279/1996**, a Lei de Propriedade Industrial.

No recurso ao STJ, a Bayer Schering sustentou que a LPI não admite a decretação da nulidade de uma patente *pipeline* com base na falta de ato inventivo, uma vez que não cabe ao INPI examinar o pedido nesse aspecto, por se tratar de revalidação de patentes já existentes no exterior.

Segundo o laboratório recorrente, o INPI deve, “nos casos das patentes *pipeline*, tão somente observar as condições dispostas no artigo 230 da Lei 9.279”. Preenchidas tais condições, acrescentou, a patente deverá ser concedida.

De acordo com o relator, ministro Villas Bôas Cueva, o regime jurídico das patentes *pipeline* compreende patentes extraordinárias e transitórias e permite a proteção de inventos cujo patenteamento não era autorizado antes da atual LPI, como produtos químicos, farmacêuticos e alimentícios, entre outros.

O artigo 230, parágrafo 4º, da LPI assegura à patente *pipeline* prazo de proteção remanescente no país estrangeiro onde foi feito o primeiro depósito, contado da data em que feito o depósito no Brasil, sempre limitado ao prazo máximo de 20 anos.

“As patentes concedidas sob o regime *pipeline*, justamente por constituírem uma exceção à regra geral da patenteação ordinária, são submetidas a requisitos específicos e predefinidos pela lei”, afirmou o relator.

Citando doutrina sobre essa modalidade de proteção industrial, Villas Bôas Cueva afirmou que, “uma vez concedida por outra jurisdição a patente *pipeline*, o INPI não poderia anulá-la invocando a ausência de um dos requisitos de mérito (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial)”.

Para ele, eventual nulidade só poderia ser reconhecida no caso de ausência dos requisitos específicos da *pipeline* ou mesmo de irregularidades formais, “como, por exemplo, a falta de pagamento de anuidade no Brasil”.

O ministro também citou precedentes em que o STJ mitigou a exigência de novidade no caso de concessão de patentes *pipeline*, como o **REsp 1.145.637** e o **REsp 1.092.139**.

O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos membros da 3ª Turma. *Com informações da Assessoria de Comunicação do STJ.*

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2014-nov-01/patente-importada-pipeline-dispensa-exigencias-comuns-inpi/>