

Em 13 de abril de 2006

PATENTE PIPELINE. EFEITOS DO DIREITO ESTRANGEIRO NO DIREITO NACIONAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO. PERECIMENTO DE PATENTE BRITÂNICA POR COLISÃO COM PATENTE EUROPÉIA. PERECIMENTO DA PATENTE BRASILEIRA.

"O pensamento não pode ser objeto de propriedade, como as coisas corpóreas. Produto da inteligência, participa da natureza dela, é um *atributo da personalidade* garantido pela liberdade da manifestação, *direito pessoal*. Uma vez manifestado, ele entra na comunhão intelectual da humanidade, não é suscetível de apropriação exclusiva. O pensamento não se transfere, comunica-se. . . chamo a atenção da Comissão sobre a necessidade do harmonizar os direitos do autor com a sociedade..." Dom Pedro II (Ata sessões Comiss. Org. Proj. Cód. Civ. 1889 Rev. Inst. Hist., vol. 68, 1ª parte, 33).

DA QUESTÃO	2
<i>Da proposta deste parecer</i>	3
DO DIREITO APLICÁVEL	4
DO PIPELINE.....	4
<i>Por que um pipeline?</i>	4
Quem pôde usar do pipeline do art. 230: pessoa não residente	7
Objeto do benefício	7
Pressupostos e prazo do benefício	8
Conversão em pipeline	8
Pipeline nacional	9
Imunidade do usuário anterior	9
<i>Categorias jurídicas pertinentes ao pipeline</i>	9
Parâmetros de análise do Art. 230	10
Art. 230 como revalidação de patente estrangeira	11
Legitimidade ad acquirendum da patente pipeline	11
Pertinência do primeiro depósito.....	12
Local do primeiro depósito.....	15
Revalidação de patente nacional estrangeira	15
Relação do primeiro depósito e da primeira concessão	16
Efeito de um depósito nacional no país de origem sobre uma patente comunitária.	18
A duração da patente	18
Limitação do termo final pela aplicação do art. 40.....	19
Efeito da patente do país de origem sobre a patente pipeline brasileira	20
Cessação os efeitos após internalização da patente	20

Efeito das Vicissitudes da patente estrangeira.....	21
A tese da independência limitada da patente <i>pipeline</i>	22
A questão de Direito Internacional Privado.....	23
Técnicas de aplicação do direito estrangeiro em matéria de patentes	23
Depósito nacional e patente comunitária.....	25
Efeitos da patente europeia no direito nacional.....	27
Limites de aplicação da lei estrangeira	29
Limites de aplicação segundo o DIP	29
Majoração de prazo estrangeiro sem correspondência no direito nacional e contrário à ordem pública	30
Efeitos de concessão de certificados de proteção suplementar europeu	32
DA PATENTE PIPELINE PI 1100069-4.....	35
<i>Dos fatos apurados autonomamente</i>	35
DO PRIMEIRO DEPÓSITO E PRIMEIRA CONCESSÃO	37
<i>O erro de usar a concessão europeia como base do pipeline</i>	38
CONCLUSÃO	40
ANEXO I – BANCO DE DADOS DO INPI.....	42
<i>Anexo 2 – Base de Dados Oficial Britânica</i>	48
<i>Anexo 4 – Parecer do Prof. Dr. Lionel Bently</i>	50
Section 73(2)	51
2. <i>The Effect of Revocation is Not Determined By International Law</i>	51
3. <i>Structure and Language of the Act</i>	52
4. <i>The Purpose of Section 73(2)</i>	55
5. <i>Legislative History</i>	56
5(a) <i>The Legislative background to Section 73(2) as introduced</i>	57
5(b) <i>The legislative Background to Section 73(2) as amended</i>	58
6. <i>Interpretation of section 73(2)</i>	60
7. <i>Conclusion</i>	61
<i>Anexo 5 – Patente EPO</i>	63

Da questão ¹

A questão em análise versa sobre o *status* jurídico da patente *pipeline* PI 1100069-4, a qual foi depositada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em 23 de outubro de 1996 e teria o prazo de vigência até 17 de dezembro de 2005.

Nas imediações do prazo indicado a titular ingressou com pleito judicial postulando a prorrogação deste prazo até 10 de dezembro de 2006.

O argumento utilizado para fundamentar tal pretensão foi o de que não teria sido aplicado corretamente o parágrafo 4º, do artigo 230, da Lei nº 9.279, de 1996,

¹ Este parecer contou com a pesquisa da advogada Patrícia Porto e do estagiário Pedro Marcos Nunes Barbosa.

uma vez que o INPI estaria considerando como “primeiro depósito” aquele realizado perante o Reino Unido (GB 8531071) ao passo que este pedido de patente referente ao “primeiro depósito ocorrido no exterior” teria, segundo a Apelada, sido abandonado para dar origem a um novo pedido de patente perante a União Européia (EP 230 742), o qual no seu entender deveria ser considerado como o “primeiro depósito” no exterior, para este pedido *pipeline*.

Da proposta deste parecer

Para responder à questão sobre o *status* jurídico da patente *pipeline* PI 1100069-4;

- a) Descreveremos, em primeiro lugar, a legislação brasileira pertinente, em particular o art. 230 da Lei 9.279/96, seu contexto e seus limites;
- b) Como tal dispositivo remete à legislação estrangeira, verificaremos as normas brasileiras de aplicação de normas estrangeiras, à luz do Direito Internacional Privado pertinente;
- c) À luz desses pressupostos, vamos então demarcar quais os instrumentos de análise e interpretação pertinentes ao art. 230 da Lei. 9.279/96.
- d) Por fim, passaremos à análise específica da patente *pipeline* PI 1100069-4.

Do direito aplicável

Do pipeline

Por que um pipeline?

O CPI/96 introduziu um instituto temporário, destinado a corrigir, em parte, a falta de patentes para produtos químicos, e processos e produtos de fins farmacêuticos e alimentares na legislação anterior (art. 230 e 231 da Lei 9.279/96).

Tal instituto, denominado pipeline², visava trazer diretamente ao sistema jurídico brasileiro as patentes solicitadas no exterior ou no Brasil, que aqui não poderiam ter sido deferidas em face da proibição da lei anterior³.

Assim define o instituto um dos mais experientes especialistas:

O termo pipeline - cuja tradução para o português seria tubulação - refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de patente de revalidação⁴.

2 Como nota a decisão do tribunal da Comunidade Andina, na Decisão No. 1-AI-96 de 30 de outubro de 1996 "... el pipeline es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes (Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights, "Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in intellectual Property Rights (IFAC-3) on the North American Free Trade Agreement", septiembre de 1992)..."

3 Sobre a questão, vide MUJALLI, Walter Brasil. A Propriedade Industrial – Nova lei de patentes. São Paulo: De Direito, 1992, p.46; DI BLASI, GARCIA & MENDES. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159; CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld. A repercussão, no regime da patente de pipeline, da declaração de nulidade do privilégio originário. Revista da ABPI, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24.; Bastos, Aurélio Wander, Dicionário Brasileiro de Propriedade Industrial e Assunta Conexos, Rio de Janeiro. Lumeo Juris, 1997, p. 216; Correa, Carlos, El Acuerdo TRIPs, Buenm Aires, Ciudad Animem, 1996; DANNEMAN, Siemens Bigler & Ipanema Moreira. Comentários à lei de propriedade industrial e correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo:Renovar, 2001, p. 494, Márcia Flávia Santini Picarelli e Márcio Iório Aranha., org Política de Patentes em Saúde Humana. São Paulo, ed. Atlas, 2001.

4 Di Blasi, Garcia & Mendes. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 159. A interpretação do autor não coincide exatamente com a que a própria OMC dá: "3) The "pipeline" refers to the backlog of inventions of new

Tal instituto, que foi proposto durante o trâmite legislativo do que se tornou a Lei 9.279/96, tem sido efetivamente definido pela doutrina como uma modalidade de patente de importação, ou de revalidação, de confirmação, ou um equivalente.⁵

O texto é o seguinte:

“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.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10⁶ e 18⁷ 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 art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

pharmaceutical products that were no longer patentable on that date, because disclosed, but not yet on the market because pending marketing approval”. Vide http://www.wto.org/English/tratop_e/trips_e/pharma_ato186_e.htm#fntext3. Também não se ajusta ao entendimento de outros estudiosos. Vide a seção seguinte quanto à noção de pipeline.

5 José Carlos Tinoco Soares, Tratado da Propriedade Industrial, Ed. Jurídica Brasileira, 1998.

6 Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; V - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

7 Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, 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, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.”

Segundo Eduardo Assumpção:

Pouco mais de 1170 pedidos dessa modalidade foram depositados, dos quais cerca de 19% são relativos a invenções do campo da biotecnologia⁸. (...) Os pedidos provenientes de universidades e instituições públicas somam 30, ou 13,4% do total, dos quais sete de origem brasileira, sendo três da Fiocruz, dois da Embrapa, um da UFRJ e um da Universidade de Caxias do Sul.

Não obstante a aparente relevância da medida, que não era prefigurada no TRIPs, importantes questões de inconstitucionalidade poderiam ter sido antepostas à sua aplicação⁹. A prudência também aconselhava contra a concessão do pipeline; muito em breve, a própria política pública do Governo Federal se viu contradita pelos efeitos do instituto¹⁰.

O pipeline foi regulado na esfera administrativa pelo Ato Normativo INPI 126 o qual, entre outros dispositivos, determinou que os pedidos depositados nos termos da Lei nº 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderiam ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no artigo 229, na forma do art. 230 e 231. Para o normativo, incluíam-se nesta proibição as matérias constantes de tais pedidos cuja proteção tenha sido

8 Nota sobre Patentes e Biotecnologia, INPI, 2000 [Nota do Original] “ A fonte de dados utilizada é o Sistema Informatizado do INPI - SINPI. A relação completa dos pedidos pipeline de biotecnologia, com dados bibliográficos básicos, consta do Anexo III. “ O Estudo de Bermudez et alii para a ENS registra 1182 pedidos de pipeline.

9 Note-se que o instituto do pipeline já foi declarado incompatível com o requisito constitucional da novidade, como narra Carlos Correa, Implementing TRIPs in Developing Countries, manuscrito: “Thus, the US government and the pharmaceutical industry have attempted to obtain a retroactive recognition of protection for pharmaceuticals that are already patented (the so-called “pipeline” protection). The Andean Court of Justice (established by the Cartagena Agreement) declared in a decision (Process No. 1-AI-96) on 30 October 1996, that the “pipeline” formula was inherently contradictory with the novelty requirement under patent law, and thus rejected the retroactive registration of patents in the sub-region.” A decisão é encontrável em <http://www.comunidadandina.org/normativa/sent/1-AI-96.HTM> , visitado em 4/2/2006.

10 Marcio Aith, Patentes, a burrice estratégica brasileira, Folha de S. Paulo, 12/03/2001. “As concessões, todas espontâneas, foram: antecipar em três anos, em 1996, a adoção, no Brasil, do acordo internacional de propriedade intelectual (o “Trips”); adotar o “pipeline”, mecanismo adicional e voluntário que permitiu patentes anteriores mesmo à 1996, desde que os remédios não tivessem sido lançados no mercado; permitir, por meio de pareceres gentis e de um excesso de generosidade, que o INPI aceitasse patentes de remédios antigos, travestidos de novos, e estendesse sua validade por períodos maiores que os necessários. As patentes dos medicamentos Efavirenz e Nelfinavir, que Serra pretende quebrar, conseguiram ser depositadas no Brasil justamente por causa destas concessões e gentilezas. A patente do Nelfinavir foi depositada nos EUA em 1993, antes do Trips entrar em vigor no Brasil. No entanto, a companhia Agouron, associada à Roche, usou o mecanismo do pipeline para “voar” no tempo e garantir a patente do medicamento em sete de março de 1997.”

denegada, ainda que outras questões incluídas no mesmo pedido tenham sido protegidas pela concessão de patente ¹¹.

Quem pôde usar do pipeline do art. 230: pessoa não residente

O dispositivo se dirige àqueles que não chegaram, à luz da lei anterior, a depositar pedidos de patentes em certas áreas consideradas imprivilegiáveis pelo CPI/71. Os que o fizeram, mesmo contra a vedação da lei da época, poderiam converter seu pedido em pipeline.

Aliás, mesmo aqueles que, não obstante a norma do CPI/71, efetivamente fizeram depósito, mas optaram por não se valer da conversão ao pipeline, poderiam usar da alternativa prevista pelo CPI/96, tal como modificado em 2001 ¹².

Como se verá a seguir, também o nacional ou pessoa domiciliada no País poderia usufruir de outra forma do benefício.

Objeto do benefício

O CPI/96, no art. 230 que regula o *pipeline*, determina que os interessados, beneficiários de atos internacionais, podem passar a depositar pedidos de patente re-

¹¹ ABPI, Comissão de Patentes, Ata da Reunião de 09.07.1996. Comentários aos itens 18 e 18.1 do AN INPI 126: "o grupo considera insustentável a manutenção desses itens, sugerindo sua eliminação, visto que extrapolam, de forma ilegal, os requisitos previstos nos artigos 230 e 231. Na citada reunião com representantes da ABPI e ABAPI em 09.05.1996, a Dra. Maria Margarida Mittelbach atribuiu a restrição a que se referem os itens 18 e 18.1 a "princípios básicos do direito", porém sem identificá-los. Conforme já levantado em reunião da Comissão de Patentes, os únicos requisitos para a concessão de uma patente "PIPELINE" são, basicamente: · que a invenção não tenha sido colocada em qualquer mercado etc. · que o pedido seja depositado dentro de um ano da data de publicação da lei · que o pedido indique a data do primeiro pedido depositado no exterior (estrangeiro) ou da primeira divulgação no Brasil (nacional), sendo ilegal a imposição de qualquer requisito adicional" .

¹² Lei 10/196/2001, que assim alterou e acresceu a Lei 9.279/96: "[Art. 229](#). Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. [Parágrafo único](#). Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40." (NR) "[Art. 229-A](#). Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea "c", da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos." (NR) "[Art. 229-B](#). Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei." (NR)

lativos às matérias que eram imprivilegiáveis segundo o CPI/71.

Para esses depósitos, seriam tomadas como *base de cálculo do termo final de prazos de proteção* as datas do primeiro depósito para o mesmo invento no exterior.

Não poderiam, no entanto, se valer do benefício os titulares de inventos já colocados em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento; nem poderiam utilizar-se da benesse os titulares de invento quanto ao qual terceiros tivessem realizado, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

Assim, erigiu em critério de patenteabilidade a não-colocação no mercado (também denominada *novidade comercial*, sendo aplicável aos cultivares), e estabeleceu uma exceção de pré-uso em favor de qualquer pessoa que já tivesse confiado no domínio público como fundamento da fabricação do objeto.

O benefício era limitado ao prazo até 15 de maio de 1997. O pedido de patente depositado seria automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de noventa dias, quanto ao atendimento dos requisitos para concessão do benefício (não da patente).

Pressupostos e prazo do benefício

Feito o pedido segundo o procedimento do pipeline, desde que o INPI entendesse que o pedido era um invento (como prevê o art. 10 do CPI/96) e que não estava vedado pelas proibições de patenteamento do art. 18, deveria ser concedida a patente no Brasil *tal como concedida no país de origem*. O único requisito a mais comprovar a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido.

Assim, a concessão não importaria em exame pelo INPI dos requisitos gerais de patenteabilidade:

Art. 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

A patente de pipeline vigeria pelo prazo iniciando na data do depósito no Brasil, até o fim do prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido. O limite desse prazo, no entanto, são os vinte anos da patente nacional regular.

Conversão em pipeline

Também o depositante que já tinha pedido de patente em andamento, relativo às mesmas substâncias e processos, poderia apresentar novo pedido, nos mesmos

prazos do depositante original de pipeline, juntando prova de desistência do pedido em andamento. Os parâmetros de concessão e duração dos direitos seriam idênticos.

Pipeline nacional

Benefício similar seria concedido a nacional ou pessoa domiciliada no País, contando a apuração da novidade à data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

O pedido deveria ter sido feito antes de 15 de maio de 1997 e o prazo da patente, se concedida, iniciaria a partir do depósito no Brasil e duraria por vinte anos contados da data da divulgação do invento. Assim, como ocorreu com o depositante não-residente, era possível fazer conversão, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Imunidade do usuário anterior

Nos termos do art. 232 do CPU/96, a produção ou utilização, de acordo com a legislação anterior, dos inventos sujeitos ao pipeline poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação da norma de 1996. A lei enfatizava que não seria admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com a imunidade em questão. O mesmo se daria caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tivessem realizado investimentos significativos para a exploração do invento em pipeline.

Categorias jurídicas pertinentes ao *pipeline*

Como mencionado, o chamado *pipeline* do Direito Brasileiro de patentes não se confunde com qualquer noção análoga do regime de TRIPs¹³. Pelo contrário, o

13 No entanto, vide Luiz Otavio Pimentel, Las Funciones del Derecho Mundial de Patentes, Advocatus, Córdoba, 2000, p. 278, onde o autor asimila a denominação *pipeline* ao que a prática e jurisprudência internacional denomina *mailbox*. Conforme UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge Press, 2005, p. 712. "In brief, the mailbox rule obliges Members benefiting from a transition period to register incoming patent applications for later examination, thus preserving priority and novelty of the relevant inventions. An exclusive marketing right (EMR) has to be granted in lieu of a patent during the transition period, provided that certain important preconditions are met. Note that the obligation to provide EMRs does not apply to LDCs, see below, Section 6.2.

pipeline corresponde a uma proposta americana durante a negociação, mas que foi rejeitada pelo restante dos membros votantes ¹⁴.

Tal como configurado no direito pátrio, o art. 230 incorpora a idéia da patente de importação, de confirmação ou de revalidação tradicional na história da Propriedade Intelectual, mas abandonada em todos países desenvolvidos a partir da entrada em vigor da Convenção de Paris em 1884 ¹⁵. Como se verá, o Direito de outros países tem concluído que haveria incompatibilidade entre esse sistema e a Convenção, ou mesmo com TRIPs.

Parâmetros de análise do Art. 230

Como se verá mais adiante, o instituto do *pipeline* exige interpretação estritíssima; aplica-se à análise que se faz abaixo, desta maneira, os seguintes parâmetros:

- 1) O pipeline foi uma proteção excepcional concedida graciosamente pela legislação nacional, portanto, deve ser interpretada com restrições em virtude da excepcionalidade;
- 2) tais normas devem ser lidas considerando o ordenamento como um todo, devendo a interpretação dar-se sistemicamente, concedendo-se ao intérprete o mínimo distanciamento possível em face do sistema brasileiro de Propriedade Intelectual;
- 3) o pipeline deve ser lido de acordo com os princípios constitucionais que regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e da forma mais restrita compatível com o Direito.

Além disso, o art. 230 exige – ao remeter a fenômenos ocorridos sob império de lei estrangeira – a elaboração cuidadosa do Direito Internacional Privado pertinente, o que será objeto de seção própria.

14 Como nota a mais importante obra sobre TRIPs, UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPs and Development, Cambridge Press, 2005 “As late as the Brussels meeting in December 1990, the Chairman of the TRIPs Negotiating Group circulated a report stating that there were differences in substance, among other things, in the transition period to be provided for developing countries and LDCs. Developing countries were interested in a transition period of at least 10 years. The USA, on the other hand, favoured the idea of “pipeline protection” which went in the opposite direction. ” “Pipeline protection” refers to a method of protection that would deny any transition periods by obligating countries to protect foreign patents from the date they were granted in the country of origin.

15 Vide o Art. 2º da lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882 - Os inventores privilegiados em outras nações poderão obter a confirmação de seus direitos no Império, contanto que preencham as formalidades e condições desta Lei e observem as mais disposições em vigor aplicáveis ao caso. A confirmação dará os mesmos direitos que a patente concedida no Império.

Art. 230 como revalidação de patente estrangeira

O art. 230 da Lei 9.279/96 estabelece efetivamente um sistema de revalidação de patentes estrangeiras. Vejamos.

Legitimidade ad acquirendum da patente pipeline

A condição subjetiva de requerimento da proteção expressa no *caput* do art. 230 é que o requerente tenha *proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil*.

Certo é que nenhum tratado dá guarida ao *pipeline*; não é essa a proteção a que se refere a lei. Na verdade, a expressão completa é: *Poderá ser depositado pedido de patente (...) por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil*. A proteção não será para obter *pipeline* ¹⁶.

Também não se pode entender que *o depósito no Brasil* estivesse entre os atos contemplados pelo tratado ou convenção ¹⁷.

Note-se que lei nacional dá um direito genérico de requerer patente:

- a) ao nacional e ao estrangeiro residente no País (CF, art. 5º, *caput* c/c XXIX) ¹⁸ assim como
- b) aos estrangeiros ao abrigo de tratados e convenções
- c) mesmo sem esse amparo, desde que, neste último caso, se verifique reciprocidade (Lei 9.279/96, art. 4º.) Quanto aos estrangeiros não residentes

16 Nenhum tratado em vigor no País assegura, expressamente, o depósito no Brasil de patente de revalidação. Pelo contrário, há veementes argumentos, de que damos notícia adiante, da incompatibilidade desse tipo de patente pelo menos com a CUP. Igualmente não se encontra guarida no PCT ou em TRIPs para esse tipo específico de patente. De outro lado, os tratados em vigor com o Brasil adotam a regra do tratamento nacional; o regra do art. 230, no entanto, não segue esse princípio, eis que trata objetiva e subjetivamente distintos o nacional (ou residente) e o estrangeiro, para favorecer este.

17 O PCT permite a extensão dos efeitos de um depósito internacional ao Brasil; assim, uma vez satisfeito seus pressupostos, tal tratado cria um direito subjetivo ao depósito brasileiro. Mas não deste tipo de depósito, inadmissível sob suas regras. A CUP garante um direito de equivalência entre nacional e estrangeiro, mas não esse direito subjetivo a esse depósito, que os nacionais e residentes no Brasil não têm (estes terão direito ao benefício do art. 231, que tem outra natureza). Também não parece haver qualquer direito ao subjetivo a esse depósito com base em TRIPs, já que o art. 70.3 desse Acordo diz que Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público. Com efeito, diz o Resource Book, op. cit., p. 759: "For example, an invention that has been disclosed to the public and therefore is no longer novel is not patentable subject matter in the sense of meeting the criteria for patentability recognized by Article 27.1. So TRIPs does not retroactively protect subject matter that may have been protectable at some stage but was no longer protectable".

¹⁸ Diz Haroldo Valadão: "Mas segundo jurisprudência corrente e justa do Supremo Tribunal Federal (vd. H. valladão, DIP, I⁴, 1974, Cap. XXXV), o princípio se estende, também, aos estrangeiros não residentes, *salvo proibição expressa, quanto a eles, constante ãe lei*. O Código Civil proclamou tal regra gene rica, art. 2º. O novo Código Civil tem regra equivalente, e mias ampla, no seu art. 1º: "Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.". A versão anterior era: "Art. 2º. Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil."

de países sem reciprocidade¹⁹, a lei brasileira nega patente, o que poderia sempre fazer à luz da regra de isonomia do art. 5º., *caput*, da CF.

A norma excepcionalíssima do art. 230 escolhe só atribuir titularidade de *pipeline* a um número limitado de beneficiários: a *estrangeiros beneficiários de tratados*²⁰. Essa legitimidade é reservada, pois, àqueles subjetivamente eleitos como beneficiários desses tratados²¹. Por isso se escolhe a expressão *por quem* - indicando uma titularidade meramente subjetiva, mas não objetiva (que seria, por exemplo, por *quem* tenha direito *a essa proteção...*)²².

No entanto, a norma do art. 230 exige que o ato internacional esteja *em vigor no País*. Vale dizer, não contempla depósito com amparo em tratados de que o Brasil não seja parte ou que ainda não tenha entrado em vigência no território nacional. O estrangeiro beneficiado pelo tratado da Organização Africana da Propriedade Intelectual ou da Convenção Européia não terá, por isso, legitimidade ao direito instituído no art. 230 do CPI/96. Excluiu-se, igualmente, o benefício sob reciprocidade.

Pertinência do primeiro depósito

Segundo ainda o *caput* do art. 230, o depósito no Brasil será facultado em correspondência *ao primeiro depósito no exterior*.

A noção jurídica de um *primeiro depósito* é corrente em Direito da Propriedade Intelectual; assim, o art. 4º da CUP assim preceitua:

(3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

(4) **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 à inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido

¹⁹ Quanto ao conceito de reciprocidade, neste contexto, vide nosso *Uma Introdução...*, 2.a Ed. Lúmen júris, 2003.

²⁰ Como os residentes têm o benefício do art. 231, é de se entender que só aos não residentes.

²¹ Por exemplo, segundo o art. 2 e 3 da CUP, os nacionais do países unionistas e os nele domiciliados.

²² Assim, a aplicação literal desta cláusula parece impossível, nem qualquer aplicação, a não ser através da noção geral de que os tratados referidos dão proteção – subjetivamente – aos nacionais e domiciliados nos países membros, muito embora o conteúdo do disposto nesses tratados não se aplique. Para não esvaziar a cláusula de qualquer sentido, deve-se lê-la: por uma das pessoas que seja beneficiária de um ato internacional em vigor no Brasil, relativo à patentes.

de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

Art. 4ºB . - em consequência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros **antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade** são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.

Art. 4º, C(2) Estes prazos correm a partir da data **da apresentação do primeiro pedido**; o dia da apresentação não é contado.

O art. 8.2 do PCT reporta-se diretamente, incorporando, às normas citadas. De outro lado, o art. 2º. Do mesmo tratado assim determina:

XI) entende-se por "data de prioridade", para fins do cálculo dos prazos:

a) sempre que o pedido internacional comportar uma reivindicação de prioridade, de acordo com o artigo 8, a data do depósito do pedido cuja prioridade for assim reivindicada;²³

b) sempre que o pedido internacional comportar várias reivindicações de prioridade, de acordo com o artigo 8, **a data do depósito do pedido mais antigo cuja prioridade for assim reivindicada**;

c) sempre que o pedido internacional não comportar qualquer reivindicação de prioridade, de acordo com o artigo 8, a data do depósito internacional desse pedido;

Igualmente, para a aplicação do art. 70.8 de TRIPs, leva-se em conta o primeiro depósito²⁴.

Qual é o significado do *primeiro depósito*? Simplesmente, é a presunção que essa é a data mais próxima da efetiva invenção²⁵. Em decisão de 14 de dezembro de

23 Explica o WIPO Handbook, 5.32, p. 245. "Frequently after a first filing further improvements and additions to the invention are the subject of further applications in the country of origin. In such cases, it is very practical to be able to combine these various earlier applications into one later application, when filing before the end of the priority year in another member country. This combination is even possible if the multiple priorities come from different member countries".

24 Resource Book, p. 770 "Article 70.8 provides that the Member will apply the criteria of patentability "as if those criteria were being applied on the date of filing in that Member or, where priority is available and claimed, the priority date of the application". When a patent application is first filed in a member country of the Paris Union (as made applicable also under TRIPs), the applicant thereby secures a priority date. From this priority date, a one-year period is counted during which that applicant may file in other countries of the Paris Union (Article 4, Paris Convention), and such applications "shall not be invalidated by any acts accomplished in the interval, in particular, another filing, the publication or exploitation of the invention, . . . and such acts cannot give rise to any third party right or any right of personal possession."

1981, o CADE também indicou o primeiro depósito como o relevante para determinação dos efeitos de uma patente estrangeira sobre a patente nacional, para fins da lei antitruste²⁶.

O primeiro depósito também tem relevantíssimo efeito econômico, pois é o marco da eventual exclusividade perante a concorrência:

Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm duração bem maior. Em primeiro lugar, contam-se do *primeiro depósito* do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva²⁷.

O § 1º do art. 230 precisa que é condição objetiva de aquisição do direito que, no depósito nacional, o solicitante deverá indicar *a data do primeiro depósito no exterior*, obviamente da mesma invenção²⁸.

É esse, e não qualquer outro depósito, o que dará ensejo ao processo de reavaliação.

Quid, se dois depósitos nacionais são simultâneos? A hipótese é difícil eis que o depósito se conta hora a hora, minuto e segundo.

25 STI Working Paper 2003/13, p. 13 “Patents can be compared using different date measures. The priority date corresponds to the first filing worldwide and therefore closest to the invention date: to measure inventive activity a patent should be counted according to the priority date (in the case of patent families, the priority date corresponds to the earliest priority among the set of patents.)”, OECD Directorate for Science, Technology and Industry

26 De que ‘nação’ está falando a Lei do CADE? ‘Da Mãe-Pátria do primeiro titular da patente, isto é, da nação onde se fez o depósito do primeiro pedido de privilégio de patente de invenção’? Ou se refere, indistintamente, a qualquer país-membro da ‘União para a Propriedade Industrial’? O Prof. Alexandre Gnocchi foi um deles. Em seu esplêndido livro sobre Licenças e Royalties no Brasil, Mestre Gnocchi, ao tratar do problema da prioridade unionista, declarou que, no seu entender: ‘... Não é suficiente (...) a apresentação da patente estrangeira. Há países que não adotam o exame prévio, como a França, a Itália, a Espanha, Portugal e a quase totalidade dos países sul-americanos. Impõe, venha de onde vier o pedido de patente, mormente quando relacionado com licenças no Brasil, um exame rigoroso, exigindo-se, antes de mais nada, a apresentação da patente expedida ‘no país de origem’, notadamente quando procedente de países organizados, em matéria de pesquisa’ (Gnocchi, ob. cit., p. 193). E mais: ‘... Esta (a prioridade unionista) se adquire, legalmente com o primeiro depósito... perdida essa prioridade, o invento, em relação ao Brasil, é domínio público’ (idem, p. 188). Portanto, na linha de raciocínio de Gnocchi, e que nos parece a certa e digna de ser acolhida por este E. Conselho, ‘a nação de que nos fala a Lei n. 4.137/62 é a Pátria-Mãe do primeiro titular da patente; é o país onde se fez o depósito do primeiro pedido de patente’. Voto no Processo de Averiguações Preliminares n. 112, de 14 de dezembro de 1981. Representante: Bombril S/A Indústria e Comércio; Representadas: Colgate Palmolive Ltda. e Colgate Palmolive Co. DOU de 24 de dezembro de 1981, Seção I, p. 24.765 e ss.

27 Denis Borges Barbosa e Mauro Arruda, Sobre a propriedade intelectual. Campinas: UNICAMP, 1990 (Projeto "Desenvolvimento Tecnológico da Indústria e a Constituição de um Sistema Nacional de Inovação no Brasil"), encontrado em <http://denisbarbosa.addr.com/47.DOC>

28 Caso G 0002/98 de 31/5/2001 da divisão de recursos da EPO “The requirement for claiming priority of “the same invention”, referred to in Article 87(1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.”

Local do primeiro depósito

O depósito a que se refere o dispositivo é aquele feito *em país* – não em organismo internacional²⁹. Assim determina o § 3º ao indicar que *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*.

Vê-se aqui que não só há referência ao *país do primeiro depósito*, mas também à expressão *país de origem*.

Revalidação de patente nacional estrangeira

O mesmo § 3º, que indica a natureza de depósito nacional (e não internacional) do primeiro depósito, enfatiza que a patente nacional corresponderá exatamente à patente *concedida no país de origem*. No mesmo país onde houve o depósito.

A revalidação será tanto mais exata quanto, para que se conceda a patente brasileira, haverá que se comprovar a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido.

Assim lembra Simone Scholze:

"Tendo em vista que o INPI não faria exame de mérito quanto ao pedido abrangido pelo pipeline já concedido no país de origem, deveriam ser considerados os termos da concessão e o prazo de validade da patente na origem. Assim, exaure-se a patente pipeline no Brasil na mesma data em que esta se extinguir no país de origem do pedido. (...).³⁰

Se lá não houver concessão, mas em outro país, ou houver concessão internacional sem efeitos nacionais não há, em princípio, revalidação³¹. A lei não se refere a *patente com o mesmo objeto*, mas concessão *da patente*, vale dizer, daquela mesma e exata patente que, *segundo a lei nacional*, for a resultante do *primeiro depósito nacional*³².

29 A leitura atende às regras de interpretação estritíssima pertinente ao pipeline. Os legisladores estavam plenamente conscientes da existência de convenções internacionais ou comunitárias e de depósitos internacionais, como o do PCT; a escolha foi, claramente, a do depósito nacional.

³⁰ 56 Scholze, Simone, " Políticas de Patentes em Face da Pesquisa em Saúde Humana: Desafios e Perspectivas no Brasil" , in Políticas de Patentes em Saúde Humana, São Paulo Atlas, 2001, p.49.

31 A não ser se a lei nacional do país de origem assim determinasse.

32 Ou de uma patente que, segundo a lei nacional do país de origem, seja equivalente ao primeiro depósito. Pode, assim, ocorrer que a patente nacional corresponda a mais de uma prioridade, inclusive a que constituiu o depósito inaugural: a lei nacional do país de origem qualificará essa patente como equivalente ou não, vedado o reenvio (art. 16 da LICC)

Relação do primeiro depósito e da primeira concessão

O primeiro depósito deve, em primeiro lugar, corresponder *substantivamente* à patente concedida, nos parâmetros do já citado caso G 0002/98 de 31/5/2001 da divisão de recursos da EPO.

Ou seja, a correspondência deve ser reconhecida somente se uma pessoa experiente na tecnologia em questão possa derivar o objeto da reivindicação diretamente e sem ambigüidades, usando o conhecimento geral comum, do depósito precedente como um todo. Ao que se poderia acrescentar: naquilo que diga respeito ao pipeline, *exclusivamente* do depósito original, eis que cabe aí interpretação estrita³³, ainda que possa a patente em questão receber *em acréscimo* o efeito de outras prioridades³⁴.

Há casos em que a lei nacional aceita correspondência de um depósito com uma patente apenas para efeitos de apuração de estado da técnica, mas não para efeitos de identidade. É a hipótese da continuação parcial de uma patente americana, a qual assim já descrevi³⁵:

Um caso específico de prioridade que merece cuidados especialíssimos é o que resulta de um pedido americano do qual se fez a chamada continuation in part (CIP). Uma continuação em parte no Direito Americano é um novo pedido repetindo em parte, ou o todo, de um pedido anterior, mas revelando material inventivo novo, ou outras adições e modificações. Em seguida, o pedido inicial é habitualmente abandonado.

O objetivo normal de tal continuação é superar a rejeição do pedido por parte do Escritório Americano de Patentes³⁶. Quando o pedido do qual se reivindica

³³ Como se lê no parágrafo 6 da decisão da EPO: “5. In fact, a narrow or strict interpretation of the concept of “the same invention” referred to in Article 87(1) EPC, equating it with the concept of “the same subject-matter” referred to in Article 87(4) EPC (cf. point 2 supra), is perfectly consistent with Articles 4F and 4H of the Paris Convention, which are provisions representing substantive law. Furthermore, the requirement of “the same subject-matter” does not contravene Article 4A(1) of the Paris Convention although this provision makes no mention of the subject-matter of the subsequent application. It is, however, generally held that the subsequent filing must concern the same subject-matter as the first filing on which the right of priority is based (cf. Wiczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 1975, p. 149). This follows from the very aim and object of the right of priority: the protection from novelty destroying disclosures during a period of twelve months from the date of filing of the first application is necessary only in case of the filing of a subsequent application relating to the same invention. Finally, such a narrow or strict interpretation is also consistent with Article 4C(4) of the Paris Convention, which provides that a subsequent application concerning the **same subject** as a previous first application shall be considered the first application if, at the time of filing the subsequent application, the previous first application satisfies certain requirements; there is no reason why in this particular situation the concept of “the same invention” should be interpreted differently.”

³⁴ Quanto às quais, em cada caso, deve se aplicar, integralmente, os requisitos do art. 230, sob pena de fraude à lei.

³⁵ “Uma Introdução”, 2a. Ed.

³⁶ “A continuation-in-part is an application filed during the lifetime of an earlier nonprovisional application, repeating some substantial portion or all of the earlier nonprovisional application and adding matter not disclosed in the said earlier

prioridade foi objeto de CIP, aconteceu, via de regra ³⁷, que o pedido a juízo do depositante, não tinha condições de prosseguimento como reivindicado. Assim, a prioridade brasileira resultou de um pedido que o próprio titular entendeu como sendo incapaz de obter a patente que desejava.

A nosso entender, há no caso pelo menos uma *presumptio juris tantum* de que o pedido brasileiro resultante dessa prioridade (no que aproveite desta) será insuficiente para atender os requisitos do patenteamento. Eminentes juristas brasileiros entendem que esta presunção seria *juris et de jure*. Este entendimento encontra respaldo no próprio direito americano ³⁸, que, embora enfatize uma presunção de validade das patentes, ao mesmo tempo presume que o depositante, ao solicitar uma CIP, *após uma rejeição pelo USPTO*, aceita que o pedido inicial é inviável.

Neste contexto, vale aliás lembrar que pelo art. 87.4 da Convenção da EPO, um pedido que foi depois abandonado e substituído não teria direito à prioridade na primeira data, mas só na segunda.

Em tais casos, não haverá correspondência substantiva entre o primeiro depósito e a concessão da patente. Faltando tal correspondência, o *pipeline* não prosperará, eis que as duas condições – depósito e concessão – são cumulativos, e a correspondência entre os dois uma exigência lógica.

Note-se que a cumulação dos dois requisitos (e seu vínculo) escapa da aplicação da lei estrangeira; é o art. 230 que o prescreve. Embora, individualmente, cada exigência será satisfeita segundo a lei do país estrangeiro, a soma dos dois existe na lei brasileira, e sua correlação necessária igualmente – essa resultante do critério (que é do direito brasileiro) de uma interpretação estritíssima da excepcionalidade ³⁹.

nonprovisional application. (In re Klein, 1930 C.D. 2, 393 O.G. 519 (Comm'r Pat. 1930))". Como se lê no parecer de Randall B. Bateman, Thorpe, North & Western, L.L.P., em <http://www.dcs1.com/del/delpg5/inpart97.html> (visitado em 29/8/02) "If, for example, an applicant is unable to obtain claims, or does not obtain claims with the desired breadth in the original or "parent" application, he or she may file a "continuation application" under the provisions of 35 U.S.C § 120". Outra fonte confirma o mesmo fato, Patent Law Basics: The Nature of an Invention, University of Utah's Technology Transfer Office (<http://www.tto.utah.edu/ResearchorsInventors/patent5.htm>), "7. Continuation-in-Part Application: The applicant may file a Continuation-in-Part, or "CIP", application. This is essentially a new application, giving the applicant an opportunity to restructure the application, to redefine the invention, to bring in new data or claims, and generally to make a fresh attempt to make an invention which would overcome the Examiner's rejections"."

³⁷ Embora, para contrapor-se à presunção de invalidade do pedido brasileiro, o depositante pode sempre demonstrar que o CIP foi depositado no país de origem para contemplar aperfeiçoamentos (como no caso de nosso certificado de adição) ou para superar rejeições meramente formais. Mas, entendo, este ônus da prova cabe ao depositante.

³⁸ *Pennwalt Corp. v. Akzona Inc.*, 740 F.2d 1573, 1578-79 (Fed. Cir. 1984). Vide Chisum e Jacobs, op.cit, § 2(D)[4][b].

³⁹ Embora estritíssima a interpretação, o critério tem de ser sempre razoável, daí porque a indicação do parâmetro da jurisprudência de EPO, que se remete diretamente ao art. 4º da CUP, como um exemplo pertinente de correspondência entre depósito e concessão.

Efeito de um depósito nacional no país de origem sobre uma patente comunitária.

Desde que assim previsto e regulado *pela lei nacional*, e atendido o critério de vínculo necessário entre depósito e concessão, não é impossível que a concessão ocorra no país de origem como designação de uma patente comunitária ou equivalente. O primeiro depósito levaria à patente comunitária (mantida a correspondência acima citada) e essa teria efeito nacional.

Assim, na hipótese de a lei do país onde se fez o primeiro depósito indicar que uma concessão internacional com efeitos de depósito nacional resultou daquele primeiro depósito nacional, essa concessão internacional, no que tiver efeito nacional, poderá vir a preencher a hipótese de incidência do art. 230, desde que esse seja a *primeira* concessão da patente sobre o mesmo objeto inicialmente depositado.

A duração da patente

Como ocorria normalmente nos séc. XVIII e XIX, antes da Convenção de Paris, a patente brasileira terá seu prazo limitado ao prazo da patente estrangeira:

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido

Notam Beltran e Chaveau⁴⁰, falando da primeira metade do séc. XIX:

Selon la même logique, la majorité des lois nationales limitait la durée du brevet national délivré à un étranger à celle du brevet étranger correspondant ; il semblait en effet logique de cesser d'accorder des droits exclusifs sur le territoire national à une personne qui n'avait plus de droits équivalents dans son pays d'origine.

A redação da lei é instrutiva: levar-se-á em conta, para precisar o termo final da patente *pipeline*, **o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido.**

Não se trata do prazo legal da lei estrangeira, *in abstracto*; se o fosse, a redação seria outra, por exemplo, “o prazo previsto na lei do país de origem para duração da patente”. Assim, se a patente estrangeira, antes de seu ingresso no direito pátrio, tiver perecido, por exemplo, por falta de pagamento, nenhum prazo terá a nacional.

Também não se quer que a patente estrangeira, após sua revalidação, continue a determinar o prazo da nacional; a redação do art. 230 não é “durando a patente

40 Alain Beltran e Sophie Chaveau, Une histoire de la propriété industrielle, WTO, 2001

nacional o que vier a durar a patente estrangeira”. Aqui, leva-se em conta o efetivo tempo de proteção, que remanescer *ao momento do ingresso da patente no sistema jurídico nacional*, sujeito apenas às vicissitudes por razões anteriores a esse ingresso (por exemplo, a nulidade).

Assim, se a patente estrangeira durar *efetivamente* cinco anos, contados de seu depósito no país de origem, sua duração no Brasil disto não ultrapassará.

Limitação do termo final pela aplicação do art. 40

Além de ser limitado à duração efetiva da patente revalidada, a patente *pipeline* terá uma segunda limitação: o art. 230 § 3º determina que tal duração *também* será limitada *ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único*.⁴¹

Assim, ainda que a duração da patente estrangeira excedesse vinte anos, vinte anos no máximo duraria a patente *pipeline*. Mas não há qualquer imposição, como decorre do parágrafo único do art. 40, de que se assegure ao titular um *prazo mínimo* de dez anos de vigência. Não há prazos mínimos para o *pipeline*.

Vinte anos contados de que prazo? A cláusula do *caput* “assegurada a data do primeiro depósito no exterior” poderia levar a crer que seria desse depósito que seria contado o prazo máximo do art. 40. A noção de acessoriedade da patente nacional em face da estrangeira confirmaria tal entendimento.

No entanto, a jurisprudência dominante, embora não uniforme, aplica o limite vintenário contado *do depósito brasileiro*:

No que se verifica do teor do parágrafo quarto do indigitado dispositivo, o prazo deve ser contado do depósito do requerimento de revalidação, descontado o prazo já vigente no exterior. Por isso a lei utiliza o vocábulo de sentido unívoco “remanescente”. Remanescente significa: “deve ser descontado o prazo no qual a patente já tinha vigência em território estrangeiro”. Logo, o termo a quo, é a data do depósito no exterior, limitado ao número máximo de 20 (vinte) anos, na forma do art. 40 do Código de Propriedade Industrial. Limitado, contudo, não é sinônimo de coincidente. Não se pode deferir a patente por 20 anos a contar do depósito no exterior. Deve-se verificar qual o prazo vigente lá, contá-lo in totum e limitá-lo a vinte anos do depósito da revalidação no Brasil.⁴²

41 Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

42 MAS , apelado Hoeschst Aktiengesellschaft< Rel. Des. André Fontes, No mesmo sentido, (AMS 41640, Rel. Des. Fed. Sérgio Schwartzter, DJ 17 - 03 - 2004) e (STJ, RESP 445712, Rel. Min. Castro Filho, DJ 28-06-2004)

Deve ficar claríssima a natureza de revalidação, eis que, como esclarece o mesmo acórdão :

O que se deve asseverar, contudo, é que o limite máximo de 20 (vinte) anos é contado da data do depósito do requerimento de revalidação, mas nada impede que este prazo seja menor. (...) Mas se a patente já estava perto da expiração no estrangeiro, não deve a lei brasileira lhe ampliar a vigência, o que ocorreria se não contasse apenas o prazo remanescente.

Efeito da patente do país de origem sobre a patente pipeline brasileira

A patente brasileira será para o titular do depósito no Brasil, assim, no dizer de nossa lei de 1882, a *confirmação* de seus direitos aqui, como desenhados na patente do país de origem.

Assim, *dentro dos limites da ordem pública*, o titular terá aqui a mesma patente, com o mesmo alcance, reivindicações e característica da patente revalidada, tanto estativamente (no momento da admissão ao território nacional) quanto – para *um aspecto único*, que veremos a seguir - dinamicamente (o que ocorrer ao curso da patente estrangeira).

Tendo optado por não aplicar a regra convencional da independência das patentes (com exceção da aplicação dos art. 10 e 18 da Lei 9.270/96) o art. 230 escolheu exatamente um modelo de dependência: a patente *pipeline* é um acessório da patente do país de origem, seguindo suas vicissitudes até seu ingresso como patente nacional; e, num aspecto relevante, mesmo depois.

Cessação os efeitos após internalização da patente

No entanto, a acessoriedade diz respeito ao *conteúdo* e *duração* da patente *pipelne*. No tocante a seus efeitos externos (exclusividade, repressão de violações e de abusos) e sua natureza de objeto administrativo de ação da autoridade pública (exame do art. 10 e 18, recursos, retribuições, etc.), aplica-se integralmente o sistema jurídico nacional. É o que preceitua o § 6º do art. 230:

§ 6º. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

Em suma, a patente do país de origem é trazida ao Brasil para funcionar no ambiente jurídico brasileiro como se fora uma patente nacional.

Mas – e aqui temos um aspecto absolutamente crucial – uma vez concedida no Brasil, remontando os efeitos de tal pedido à data do pedido nacional, aplica-se em sua plenitude o estatuto nacional, salvo no caso de nulidade dos pressupostos da patente importada. .

No entanto, como qualquer implante, a patente *pipeline* estará sujeito a rejeições e anticorpos que lhe imponha a ordem pública, especialmente a Constitucional.

Por exemplo: o procedimento especial do art. 230 veda ao INPI o exame dos pressupostos substantivos de patenteabilidade, mas apenas como uma regra de procedimento. Como esses requisitos decorrem de exigência constitucional, o art. 230 não poderia isentá-los. Poderia *presumir* a satisfação desses requisitos pelo exame feito no país de origem, mas tal presunção não neutraliza a exigência constitucional de que só se dê exclusividade sobre o novo.

De outro lado, a Constituição determina que não se pode retirar do Poder Judiciário a competência de verificar essa eventual desconformidade com o ambiente jurídico brasileiro. Assim que, suscitada judicialmente a nulidade de uma patente *pipeline*, não será possível alegar o art. 230 para frustrar uma exigência da lei fundamental.

Efeito das Vicissitudes da patente estrangeira

Como já se viu, o primeiro depósito no exterior, que for um depósito nacional, determina o que ocorrerá com a patente *pipeline*. Se ao depósito não se seguiu patente, não haverá direito à patente brasileira, por falta de um dos três requisitos essenciais do art. 230 (depósito, concessão e correspondência). Se a patente foi concedida, mas perecer por qualquer razão que seja, antes do seu ingresso no Brasil, não haverá *pipeline*.

De outro lado, uma vez ingressada no sistema nacional, o conteúdo da patente estrangeira – tal como concedida no país de origem – passa a funcionar como patente nacional. Não são mais relevantes as vicissitudes futuras da patente estrangeira, sejam as que diminuem ou eliminam o prazo das patentes no país de origem, sejam aquelas que ampliam o prazo inicial da patente. Cessa aqui a acessoriedade, a não ser por um importante aspecto, que veremos a seguir.

A vinculação permanente entre a patente estrangeira e sua revalidação nacional – antes e depois da revalidação – constituía uma das principais razões para a crítica de tal sistema antes que entrasse em vigor a CUP:

Le système devenait même dangereux, dans le cas ou les deux brevets cessaient d'appartenir au même propriétaire : le brevet étranger ayant été cédé à un tiers, lequel avait encouru une déchéance dans ce pays, par suite par exemple du non-paiement des taxes annuelles, cette déchéance se répercutait

sur le brevet français, et ainsi on pouvait, par le non-paiement de ses propres taxes, nuire gravement à un concurrent ⁴³

A tese da independência limitada da patente *pipeline*

Por isso mesmo que, em engenhosa e precisa construção doutrinária, os autores alvitram a limitação dos efeitos *posteriores ao ingresso no direito nacional* da dependência da patente estrangeira apenas aos efeitos da nulidade do título convalidado, sem outras conseqüências ⁴⁴. Tal se daria pela *falta de exame dos requisitos básicos de patenteabilidade*, confiando a lei brasileira – ao que sugerem tais autores – numa delegação à autoridade administrativa estrangeira.

Assim, prosseguem tais autores, a única repercussão possível da patente estrangeira sobre a nacional, uma vez o título tenha sido admitido no direito local, é essa falta de requisitos. Respeita-se assim, na medida máxima do possível, a regra convencional da independência de patentes.

No dizer de tais autores:

Deveras, afastar a dependência importa transformar uma patente abnormal em normal, o que é inviável haja vista a exigência para esta do pressuposto da novidade e do exame técnico dos requisitos de patenteabilidade não necessários para o reconhecimento daquela. Neste caso, a independência poderia ser aceita até o ponto em que não significasse a vulneração da natureza do instituto *pipeline*.

E, adiante:

Ora, se o legislador brasileiro optou por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da concessão da patente *pipeline* ocorrerá sem tal exame pelo INPI, não resta outra alternativa senão a vinculação com relação à validade da patente estrangeira. Logo, se, no país de origem, houver a anulação da patente em virtude da ausência dos requisitos de patenteabilidade, a patente *pipeline* também padecerá de nulidade.

Deveras, concedida a patente, no país de origem, com vício relativo a tais requisitos, a sua desconstituição por nulidade no estrangeiro, inequivocamente, reflete na esfera interna em relação à concessão do *pipeline*, ensejando a nulidade, com efeitos retroativos ⁴⁵, desta.

⁴³ Paul Roubier, *Le Droit De La Propriété Industrielle*. Sirey. 1952, p.210

⁴⁴ CLÉVE, Clémerson Merlin & RECK, Melina Brekenfeld. A repercussão, no regime da patente de *pipeline*, da declaração de nulidade do privilégio originário. *Revista da ABPI*, São Paulo: Prêmio Editorial, n. 66, set/out. 2003, p. 24.;

⁴⁵ [Nota do original] "Como las causales de nulidad son necesariamente previstas al otorgamiento de la patente, y como estamos generalmente ante actos nulos - y no meramente anulables -, la retroacción de la nulidad a la fecha en que la

Por outro lado, a extinção da patente, no país de origem, em virtude de causas que envolvem questões outras posteriores à concessão, isto é, que não envolvem os requisitos de patenteabilidade, mas sim questões como caducidade, falta de pagamento de taxas ⁴⁶, não repercutirá no Brasil. Quanto a estas matérias, envolvendo questões posteriores à concessão, sem nenhuma ligação com o exame das condições de patenteabilidade, o princípio da independência, proclamado na CUP, produzirá os efeitos esperados.

Não exatamente pelo mesmos fundamentos, subscrevemos tal entendimento. Parece-nos inconstitucional, radicalmente, e contra as obrigações internacionais subscritas pelo Brasil, o que os autores denominam o instituto do *pipeline*.

Mas, admitido que haja algo no art. 230 compatível com a Constituição, preservar-se-á o mais possível das normas jurídicas de normalidade pela solução de que, uma vez constituída a patente nacional, pela ação do art. 230, esta se ache infensa à dependência daí por diante, salvo no que se demonstrar, de raiz, infectada ainda mais por invalidade da patente *a quo*.

A questão de Direito Internacional Privado

Em um número de fatores, o art. 230 da Lei 9.279/96 aponta para a lei estrangeira pertinente. Tal lei, apontada como pertinente, se aplicará da seguinte forma :

1. Prescrevendo qual é a data do primeiro depósito no exterior
2. Prescrevendo o que é um depósito válido segundo seu Direito
3. Qualificando o que é patente segundo o direito próprio
4. Prescrevendo as condições de concessão da patente revalidanda
5. Prescrevendo o conteúdo dessa patente revalidanda, que será idêntico ao *pipeline* brasileiro.
6. Determinando qual é o prazo remanescente da patente revalidanda

Técnicas de aplicação do direito estrangeiro em matéria de patentes

Os pressupostos da qualificação, validação e aplicação dessa lei estrangeira são determinados pelo direito internacional privado brasileiro.

misma ha tenido origen es necesariamente previa o contemporánea al otorgamiento de la patente, y esta habrá nacida entonces ya viciada de nulidad," (Cabanelas, op. cit., tomo II, p. 539-40)

⁴⁶ [Nota do origina] . "En cambio, entendemos que la omisión del pago de tasas no causa la nulidad de la patente, pues no impide que el tramite de patentamiento cumpla sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad de quien ha incurrido con ese pago," (Cabanelas, op. cit., tomo II, p. 553)

A primeira regra é que na determinação da lei estranha ou estrangeira declarada competente, o princípio básico é a observância do que dispõe tal lei a respeito ⁴⁷.

E, mais ainda:

A interpretação, inclusive a qualificação, da lei estrangeira se fará, sem dúvida, de acordo com as regras de hermenêutica do direito estrangeiro.

Assim, o juiz do foro acatará, inicialmente, a interpretação ali a sente pelos respectivos tribunais, em geral pela Corte Suprema. Estando problema em aberto, optará segundo os critérios de exegese lá estabelecidos

Disse, com exatidão, a Corte Permanente de Justiça Internacional da Haia que: "não seria aplicar um direito interno, aplicá-lo de maneira diferente daquela pela qual é ele aplicado no país onde está em vigor ⁴⁸.

No tocante a direitos de patente, tem-se – segundo o direito brasileiro pertinente - que é a lei do país onde a patente é concedida que regula seu estatuto, tanto para qualificar quanto para prescrever ⁴⁹.

Tal ocorre o art. 8º. Da LICC diz que *para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados.*

O Código Bustamante (Dec. 18871 de 13/08/1929), por sua vez, assim dispõe:

Art. 108. A propriedade industrial e intelectual e os demais direitos analogos, de natureza economica, que autorizam o exercicio de certas actividades concedidas pela lei, consideram-se situados onde se tiverem registrado oficialmente.

Nota Haroldo Valadão também que a própria CUP tem norma de DIP, apondo para a aplicação da lei do lugar onde é concedida a proteção:

Dos três problemas clássicos do DIP (II. Valladão, DIP, I⁴, Cap. IV), do primeiro, dos conflitos *no gozo dos direitos* (condição dos estrangeiros ou estranhos), do segundo, conflitos *no exercício* dos direitos (aplicação direta da *lex fori* ou da lei estrangeira ou estranha, conflitos de leis *stricto sensu*) e do terceiro, dos conflitos *no reconhecimento dos direitos* (adquiridos no exterior, aplicação indireta da lei alienígena) — a Convenção preferiu, e bem o fez, se concentrar no primeiro, *admitindo o estrangeiro à igualdade com os nacionais* em matéria de propriedade industrial, das vantagens concedidas pelas leis de cada Estado (art. 2º, § 1º) atualmente e no futuro, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na Convenção,

47 VALLADÃO, Haroldo. Direito Internacional Privado - Introdução e parte geral vol. I. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, p. 465 a 467.

48 Idem, eadem.

49 Vide Maristela Basso, Direito Internacional Privado e a lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários, Estudos em honra ao Professor Jacob Dlinger, Renovar 2006, p. 639 e seg.

e, no terceiro, no *reconhecimento dos direitos adquiridos* noutro Estado, direito de prioridade (art. 4º).

Mas aditou, embora indiretamente, também um *princípio de conflito de leis*, o da aplicação da lei do lugar de proteção, conseqüente à independência dos direitos (arts. 2º, 4 *bis*, 6 *bis* e *quater*, etc.). (Grifei)

O mesmo autor completa:

Acerca dos conflitos de leis em matéria de propriedade industrial, *stricto sensu*, no exercício dos direitos, o direito brasileiro adota o princípio da lei do lugar do país da proteção ⁵⁰.

Assim, para responder cada uma daquelas questões, prescritivas ou qualificativas, se utilizará a *lei do país que conceder a patente*.

Depósito nacional e patente comunitária

Há casos, como o que ocorre sob a Convenção da Patente Européia, em que um depósito nacional dará origem a uma patente comunitária; expedida, após exame, essa patente *poderá* ter efeitos no próprio país onde foi depositado o pedido, não como título nacional autóctone, mas como derivado do tratado.

Acompanhemos, aqui, a excelente análise de Maristela Basso ⁵¹:

Os países europeus, além de poderem fazer parte do sistema PCT, celebraram a Convenção de Munique⁵², que disciplina o sistema de obtenção da "patente européia", cujo art. 64, §1º, estabelece: "A patente européia confere a seu titular, a contar do dia da publicação da menção da sua concessão e em cada um dos Estados contratantes em relação aos " quais foi concedida, os

50 Valadão ainda nota: "Corresponde à melhor doutrina, Plaisant, *Trat. Dr. Conv. Internac, concernant la Prop. Ind.*, 1949, ps. 81-82; wolff, *op. cit.*, p. 547; e Walter J. Deremberg, in *XX Cent. Comp. Law... in honour of yntema*, 1961, p. 419-420; no Brasil Gama Cerqueira, II, 1956, p. 421

51 Maristela Basso, *Direito Internacional Privado e lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários*, in Carmen Tibúrcio e Luis Roberto Barroso, org., *O Direito Internacional Contemporâneo, Estudos em homenagem ao Professor Jacob Dolinger*, Ed. Renovar 2006.

52 [Nota do original] De acordo com Y. Marcellim, *Le droit français de la propriété intellectuelle*, 1 999, p. 424: "La Convention de Munich, signée par seize Etats européens le 5 octobre 1973 institue un brevet européen qui, aux termes d'une procédure de délivrance unique avec examen préalable, délivre un brevet européen qui se divise ensuite en brevets nationaux ayant effet dans chacun des Etats désignés dans la demande de brevet européen par lê demandeur." (A Convenção de Munique, assinada por dezesseis Estados europeus em 5 de outubro de 1973 instituiu uma patente europeia que, conforme um procedimento de expedição único com exame prévio, expede uma patente europeia a qual, em seguida, divide-se em patentes nacionais gerando efeitos em cada um dos Estados designados pelo solicitante no pedido de patente europeia —tradução livre).

mesmos direitos que lhe conferiria uma patente nacional concedida nesse Estado⁵³".

Este dispositivo completa o artigo 2º, §2º, da mencionada Convenção de Munique, o qual prevê:

"Artigo 2º. Patente européia. (1) As patentes concedidas em virtude da presente Convenção são denominadas patentes européias, (2) Em cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente européia tem os mesmos efeitos e é submetida ao mesmo regime que uma patente nacional concedida nesse Estado, a não ser que a presente Convenção disponha de outra forma⁵⁴.

Como se vê, no direito convencional regional europeu, a patente européia, após a sua concessão, tem efeito de patente nacional em cada um dos Estados contratantes para os quais ela foi designada, e é submetida à lei interna de cada um desses países.

Com efeito, após a concessão da "patente européia", ela dá lugar a um conjunto de patentes nacionais, então independentes.

Paul Mathély, ao comentar citado artigo 2º da Convenção de Munique, assevera:

"Assim, para a proteção acordada, a patente européia é assimilada à patente nacional em cada um dos Estados onde ela se aplica. A patente européia se beneficia, portanto, em cada Estado, de direitos exclusivos de exploração da invenção protegida, que a lei desse Estado acorda às patentes nacionais." (tradução livre)⁵⁵.

Da mesma forma, vale a pena referir A. Chavanne e J. Burst, quando afirmam que "no momento da concessão da patente européia, aparecem tantas patentes nacionais quantos os Estados que o depositante designou em seu depósito. Aqui se manifesta a originalidade do sistema iniciado pela Convenção de Munique. A patente européia encontra-se submetida a um duplo regime jurídico. Tudo que diz respeito à sua validade, ao seu alcance e à sua

53 [Nota do original] Article 64 (1) J: "A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date of publication of the mention of its grant in each contracting State in respect of which is granted the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State".

54 [Nota do original] Article 2º: "(1) Patents granted by virtue of this Convention shall be called European patents (2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless otherwise provided in this Convention"

55 [Nota do original] Paul Mathély, *Lê Droit Européen des Brevet d'Invention*, Journal des notaires et des avocats, 1978, p. 385: "ainsi, pour la protection qu'il accorde, le brevet européen est assimilé au brevet national dans chacun des Etats où il s'applique. Le brevet européen bénéficie donc, dans chaque Etat, des droits exclusifs d'exploitation de l'invention protégée que la loi de cet Etat accorde aux brevets nationaux,".

propriedade é de competência da lei europeia. Para todas as outras regras, devem-se seguir as diferentes leis nacionais" (tradução livre) ⁵⁶.

Como sustenta J. C. Galloux "não se trata verdadeiramente de uma patente europeia, mas de patentes nacionais de origem europeia" ⁵⁷. Entende-se, por conseguinte, que ainda que o procedimento de obtenção faça o percurso do sistema internacional PCT para o regional europeu, a "patente europeia" se nacionaliza em cada país designado no qual se busca a proteção, e tem efeitos territoriais em cada um deles. Como se vê, não há "efeitos supranacionais" ou "comunitários" da patente, já que não existe a "patente comunitária" ⁵⁸.

Efeitos da patente europeia no direito nacional

A remissão evidente ao *país onde foi depositado* não inclui, necessariamente, nem exclui, necessariamente, hipóteses como os efeitos posteriores de designação de uma patente comunitária, obtida com base nesse depósito. A inclusão ou exclusão da hipótese vai depender da lei do país onde foi feito o primeiro depósito, que dará os efeitos locais.

Isso se dá, *em primeiro lugar*, pelo princípio da independência das patentes, aplicável igualmente a esse tipo de patentes. De novo, Maristela Basso:

No que diz respeito às ações de nulidade das patentes europeias faz-se mister observar o disposto no artigo 138, § 1º, da Convenção de Munique:

"Artigo 138. Causas de nulidade. (1) Sob reserva das disposições artigo 139, a patente europeia só pode ser declarada nula, em consequência da legislação de um Estado contratante, com efeito sobre o território deste Estado (...)" ⁵⁹.

A redação do artigo reflete as disposições dos artigos 2º, §2º, e 64, §1º, da Convenção, anteriormente mencionados, e deixa claros os princípios da independência e territorialidade das patentes.

Oportunas são as palavras de Paul Mathély a este respeito:

56 [Nota do original] A Chavanne e J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 1998, p. 31 3-4: "Dès lors que le brevet européen est délivré, il éclate en autant de brevets nationaux que le demandeur a désigné d'Etats dans sa demande. C'est ici que se manifeste l'originalité du système mis en œuvre par la Convention de Munich. Le brevet européen se trouve soumis à un double régime juridique. Tout ce qui a trait à sa validité, à sa portée à sa propriété est du ressort de la loi européenne. Pour toutes les autres règles, il est du ressort des différentes lois nationales.

57 [Nota do original] *Droit de la propriété industrielle*, 2000, p. 58: "En réalité, il ne s'agit pas véritablement d'un brevet européen mais de brevets nationaux d'origine européenne."

58 [Nota do original] Não podemos confundir a "patente europeia" com a "marca comunitária". Esta foi adotada a partir do Regulamento CF. de 20.dez.1993

59 [Nota do original] Article 138 (1): "Subject to the provisions of Article 139, a European patent may only be revoked under the law of a Contracting State., with effect for its territory (...)"

"Como previsto no artigo 138, a anulação, pronunciada em virtude da legislação de um Estado contratante, produz efeito sobre o território deste Estado. A nulidade somente afeta a patente europeia dentro do Estado considerado', ela não atinge a patente europeia nos outros Estados nos quais ela foi concedida. É a consequência necessária do sistema segundo o qual a patente europeia acordada transforma-se em as patentes nacionais em cada um dos Estados designados" (tradução livre)⁶⁰. |

No mesmo sentido se manifesta Frédéric Pollaud-Dulian:

"A anulação pronunciada por uma jurisdição nacional somente possui efeito sobre o território desse Estado (artigo 138) e não afeta em nada o destino da patente europeia nos outros Estados designados" (tradução livre)⁶¹

Em segundo lugar, e exatamente devido a esse princípio, é a lei nacional que cabe perquirir; é ela que vai dar os efeitos da patente europeia em seu próprio território. Certo é que, não sendo o Brasil parte na Convenção Europeia, apenas o vínculo com o país *parte de tratado ou convenção em vigor no Brasil*, como prevê o próprio art. 230 aponta a lei pertinente ao *pipeline*.

Essa é uma imposição de Direito Constitucional. Dar efeitos em território nacional ao tratado – não aplicável ao Brasil – não só negaria vigência à LICC que aponta a lei *do país onde a patente tem efeito* como relevante⁶², mas também o princípio que só a aprovação pelo Poder Legislativo e a promulgação pelo Poder Executivo dão vigência a texto internacional em território nacional.

Os efeitos do tratado, assim, só podem ser lidos através da lei de um *país*. Qual país? O texto do art. 230 particulariza como norma específica em face das regras gerais de DIP: aquele país *onde foi feito o primeiro depósito* e – simultaneamente – *onde a patente foi concedida*. Assim, o tratado será lido *sob a ótica desse Direito Nacional*, que dirá, assim se uma eventual patente nacional concedida sob as leis nacionais e pelo INPI local é englobada, substituída, ou repelida, ou não, por uma eventual patente europeia⁶³.

60 [Nota do original] Paul Mathély, Le droit européen des brevet d'invention, Journal des notaires et des avocats, 1978, p. 412: "(...) comme lè dit l'article 138, l'annulation, prononcée en vertu de la législation d'un Etat contractant, produit effet sur le territoire de cet Etat'. La nullité n'affecte donc lè brevet européen que dans l'État considere, elle ne touche pás lè brevet européen dans les autres Etats pour lesquels il est délivré. C'est la conséquence nécessaire du système, selon leque! lè brevet européen accordé éclate en brevets nationaux dam chacun dès Etats designes".

61 [Nota do original] Frédéric Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, 1999, p. 825 "(...) l'annulation prononcée par une. juridiction nationale n'a d'effet que sur le territoire de cet Etat (article 138) et n'affecte donc en rien lè sort du brevet européen dans les autres Etats designes".

⁶² Segundo o art. 16 da LICC, vedado o reenvio.

⁶³ Cabe assim reparo à conclusão do Acórdão do caso Hoescht segundo o qual "Vale dizer, a concessão do privilégio perante o Escritório Europeu de Patentes, que é procedimento, englobou aquele iniciado junto à Repartição Alemã de

A aplicação dessa lei estrangeira, uma vez provada e clara, é obrigatória para o juiz nacional ⁶⁴.

Limites de aplicação da lei estrangeira

Não obstante o direito internacional privado brasileiro apontar para a lei do país de origem – onde foi feito o primeiro depósito da patente importada – como determinante para qualificar e prescrever uma série de fatores de aplicação do art. 230 da Lei 9.279/96, há limites objetivos desta aplicação:

- o primeiro limite é aquele fixado pelo próprio art. 230, por exemplo, quando exige literalmente a cumulação do depósito e da concessão num mesmo país, acrescido no requisito lógico de que haja correspondência substantiva entre uma coisa e outra.
- o segundo limite é imposto pelo sistema brasileiro de DIP.

Limites de aplicação segundo o DIP

Quanto a isso, leia-se Luis Olavo Baptista ⁶⁵:

De outro lado, há manifestações expressas do legislador, em que este indica certas situações às quais não se aplicam as regras de conflito e, por conseqüência, este não manda aplicar o direito estrangeiro. E outras há, em que, aplicada a regra de conflito, esta é expressamente afastada em favor do direito nacional; são exemplos o “interesse nacional lesado”, ou aqueles decorrentes da reciprocidade.

(...) Como se disse há pouco, há princípios inerentes a todo sistema jurídico que lhe permitem rejeitar os elementos que entram em choque com suas concepções.

Patentes nos idos de 1992 (a lei defere um prazo de até 12 meses para o exercício do direito de prioridade), fazendo com que a proteção deferida em 1993, em relação à Alemanha, equivalesse à uma patente nacional, cujo prazo de vigência, pelo que consta dos autos, é 14.09.2013 (fl. 78).” A noção de se a patente européia (que, sem dúvida, tem efeitos de patente nacional nos países apontados segundo a respectiva Convenção) engloba ou não engloba a patente nacional eventualmente concedida no primeiro país onde foi concedida a patente será algo que a lei nacional deste primeiro país dirá. Com efeito, se o Brasil não é membro da Convenção, os efeitos deste primeiro depósito, inclusive em face da patente européia, é dado – segundo o Direito Internacional Privado brasileiro, pela lei desse primeiro país de depósito. Se assim não fosse, o Brasil estaria dando efeito direto a Convenção de que não é parte, o que seria contrário à Constituição Brasileira.

⁶⁴ Recurso extraordinário nº 93.131-MG. Relator: Min. Moreira Alves (RTJ 101:1149).

⁶⁵ O direito estrangeiro nos tribunais brasileiros, Pág. 89 Revista Forense – Vol. 355 Doutrina

Duas são as maneiras pelas quais se opera esse repúdio: através das exceções de ordem pública e da fraude à lei. Examinaremos sucessivamente, uma e outra: (...)

Ela é noção que se aplica gradualmente, medida pela sensibilidade do juiz diante da antinomia entre a lei ou a decisão estrangeira e o nosso sistema jurídico. Daí ser um conceito amplo, protegido quer pelo direito interno, quer pelas regras de Direito Internacional Público. Podemos lembrar a existência de certos princípios não escritos de Direito Internacional Público que impedem negar eficácia a tratados que colidem com eles.

Em seguida, a noção de Ordem Pública apresenta as características de operar em primeiro grau, quando se respeita a aplicação do direito estrangeiro no momento da operação da regra conflitual, e, em segundo grau, ao se negar a execução de atos estrangeiros que com ele choquem. E essas características se integram às suas finalidades.

È quanto a esses princípios que nota, uma vez mais, Maristela Basso:

Savigny, o idealizador da "comunidade de direito entre os Estados independentes", advertia sobre a necessidade de se buscar uma restrição à "comunidade jurídica internacional", razão pela qual teria fixado o princípio da ordem pública: *"Em presença de certas circunstâncias, o juiz deve aplicar exclusivamente o direito nacional, mesmo quando se deveria aplicar o direito estrangeiro. Disto decorre uma série de exceções muito importantes cuja determinação rigorosa é, muitas vezes, a parte mais difícil do problema que nós temos a resolver"*⁶⁶.

Vejamos como esse princípio pode obstar a aplicação da lei do país de origem, em seus efeitos no âmbito nacional.

Majoração de prazo estrangeiro sem correspondência no direito nacional e contrário à ordem pública

Como já se viu, todas as vicissitudes da patente estrangeira serão relevantes até a sua incorporação como patente nacional; após esta, somente será relevante a nulidade da patente padrão, pois a patente originalmente dependente nasceu com pressuposto de validade no país *a quo*.

No entanto, mesmo quando extensíveis ao Brasil, as vicissitudes a que a patente *pipeline* estão vinculadas não podem incluir certas circunstâncias idiomáticas ao sistema jurídico do país de origem, por exemplo, qualquer prorrogação que resulte de retardo ou inadimplemento de atos governamentais estranhos ao sistema de patentes.

⁶⁶ Savigny, Tratado de Direito Romano, parágrafo CCCXLIX.

Em alguns países, assegura-se, seja por meio de prorrogação do prazo da patente, seja por outros meios (que serão ou não qualificados pela lei nacional como patente; se não o forem, descabe revalidação simplesmente pela doutrina das qualificações) um aumento do prazo dos direitos do titular da patente, por exemplo, pelo fato de o órgão registral sanitário ter alongado o exame dos testes de toxicologia, meio ambiente, etc.

A revalidação não alcança, porém, esse atos - mesmo de prorrogação da *patente* -, quando tenham eles a natureza compensatória ou retributiva de ações do Estado local que tenham retardado a comercialização dos produtos resultantes da patente sem em nada afetar o direito de exclusão, essencial ao privilégio. Coisa diversa se entenderia se tais atos eliminassem *pro tempore* o *direito exclusivo*, como por exemplo, a suspensão da patente enquanto se apura a nulidade, com plena liberdade de os concorrentes usarem do objeto para a qual se pediu o privilégio.

Trata-se aqui da execução de dois dos princípios que excluem a norma de aplicação da lei estrangeira. O primeiro é que tal prorrogação *não encontra correspondência* no direito brasileiro.

Não se aplica, também, a lei estrangeira, por razões paralelas à da ordem pública, quando o instituto não tiver correspondência no direito nacional ⁶⁷

O segundo é que, ao fazer o competidor nacional ter retardado seu livre acesso ao mercado nacional, pelo fato de o titular da patente demorar a ter acesso a mercado estrangeiro por razões da Administração Pública (não patentária) desse país estrangeira, faria o nacional pagar o preço pela mora de outro Estado. Há um óbvio desequilíbrio entre os direitos e obrigações do titular da patente em face do Direito Nacional. O que vai claramente contra a ordem pública:

Tal como no mecanismo imunológico dos organismos vivos, opera a Ordem Pública pela rejeição dos corpos estranhos que possam afetar o equilíbrio do sistema em causa.

Trata-se, à evidência, de um mecanismo defensivo, e é essa a sua finalidade. Que a Ordem Pública visa defender? É questão que só comporta uma resposta, de ordem geral: a coerência do sistema jurídico. Essa coerência decorre de uma situação social que o sistema incorpora e tenta reger, deve reger, operando, nas palavras do Prof. Dolinger, como “reserva mais aguerrida no sentido do isolamento jurídico de cada sistema nacional”. ⁶⁸

67 Luiz Olavo Baptista, O direito estrangeiro nos tribunais brasileiros, Revista Forense – Vol. 355 Doutrina. P. 98.

68 Idem, P. 96.

Efeitos de concessão de certificados de proteção suplementar europeu

Um número considerável de países estrangeiros prevê prorrogação de patentes ou concessão de direito distinto, no caso de retardo de ingresso no mercado de produtos sujeitos à fiscalização sanitária, para compensar os efeitos da demora do exame burocrático das respectivas autoridades sanitárias.

Quanto aos países europeus que concedem certificados de proteção suplementar (SPC) ao fim do período da patente estrangeira, tive ocasião já de notar ⁶⁹:

“Uma aluna me indagou, e socializo um pouco minha resposta para a reflexão e eventual refutação dos colegas. Não creio que seja possível medir o tamanho da patente pipeline pela equação (patente original+SPC). Por que?”

Começamos olhando o Art. 230. do CPI/96. Lá se diz que (§ 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 art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único."

Acontece que esse período se refere à patente como definida nos tratados e convenções em vigor no país; o que diz o caput do art. 230 do CPI/96 é o direito é exercido "por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil".

Assim, é preciso então precisar se o SPC é uma patente nos termos dessas convenções e acordos. Não me parece que sejam.

Em primeiro lugar, como diz o Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 Concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products ⁷⁰ em seu art. 4o., a proteção não é idêntica à da patente, mas cobre apenas um segmento da proteção anterior –

"the protection conferred by a certificate shall extend only to the product covered by the authorization to place the corresponding medicinal product on the market and for any use of the product as a medicinal product that has been authorized before the expiry of the certificate".

A proteção é assim um monopólio do produto registrado na vigilância sanitária. Por que isso? Pela aplicação do princípio do balanceamento constitucional dos interesses em jogo. Dizem os consideranda do Regulamento 1768/92:

Whereas all the interests at stake, including those of public health, in a sector as complex and sensitive as the pharmaceutical sector must nevertheless be taken into account; whereas, for this

⁶⁹ http://denisbarbosa.blogspot.com/2004_12_19_denisbarbosa_archive.html

⁷⁰ Encontrada em http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexprod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31992R1768&model=guichett

purpose, the certificate cannot be granted for a period exceeding five years; whereas the protection granted should furthermore be strictly confined to the product which obtained authorization to be placed on the market as a medicinal product;

Assim, a patente cobre a exclusividade da tecnologia reivindicada; o SPC do produto registrado. Como o produto é registrado lá, só lá, com efeitos exclusivamente circunscritos ao território pertinente, não há objeto possível em face de uma patente emitida aqui.

Em segundo lugar, a proteção suplementar (a legislação comunitária e nacional evita com ênfase chamara proteção de "patente") é eventual, e resulta em cada caso de razões completamente independentes da concessão da patente. Só há SPC se o registro sanitário demorar. Assim, a natureza desse Certificado é indenizatório, compensação de uma mora da Administração absolutamente diversa da concessão patentária, e não consequência da simples revelação da tecnologia ao público. O motivo da concessão do SPC é distinto da concessão da patente. Ou seja, SPC não é patente.

Em terceiro lugar, a prorrogação da patente pipeline em razão do SPC europeu importaria em fazer o público e o governo brasileiro indenizar uma desídia de uma administração estrangeira o que, por mais entusiásticos que possamos ser quanto à colaboração internacional, é uma doidura.

Em quarto lugar, a economia do art. 230 é voltada exatamente às hipóteses em que "o objeto [da patente] não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento". Pode acontecer que esse retardo seja meramente voluntário; mas essa hipótese acadêmica empalidece quanto à probabilidade realística que o diferimento resulte de retardo no registro sanitário. Assim, a eventual barreira à entrada no mercado *a quo* é exatamente compensada aqui pela pipeline. Acrescer as farras do pipeline com mais acréscimos, a pretexto exatamente da mesma barreira à entrada é criar uma patente-marajá.

Finalmente, vamos dar uma olhada no artigo 5o. do Regulamento:

Article 5 Effects of the certificate Subject to the provisions of Article 4, the certificate shall confer the same rights as conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the same obligations.

Poderiam suscitar esse artigo como argumento que o SPC é, sim, patente. Mas é exatamente o que desmente o texto acima. O SPC corresponde ao teor da patente, *Subject to the provisions of Article 4*. Ou seja, no tocante ao produto registrado. E só nele.

No entanto, sendo ou não patente, o SPC não influi em nada na patente nacional:

- não sendo *patente* é irrelevante para os efeitos do art. 230, em sua aplicação restrita;

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

- sendo posterior à admissão da patente estrangeira como nacional, estará fora do escopo do *pipeline*; esse prazo suplementar não *remanescia* à data do ingresso do título estrangeiro como nacional.

Da patente pipeline PI 1100069-4

A o pedido *pipeline* referente à patente em questão foi depositado no Brasil alegando como prioridade britânica GB8531071. Para corretamente analisar o presente caso, o parecerista foi, autonomamente, verificar os pressupostos da concessão.

Para analisar os aspectos relativos à lei do Reino Unido, este parecerista valeu-se do entendimento do Professor Lionel Bently, um dos mais eminentes juristas ingleses, *Herchel Smith Professor of Intellectual Property Law* da Faculdade de Direito da Universidade de Cambridge⁷¹, cujo parecer está reproduzido na íntegra como Anexo 4.

Dos fatos apurados autonomamente

Como se comprova da base de dados do INPI (Anexo 1), a patente brasileira em análise (que tem como título CLORIDRATO DE N, N-DIMETIL-1-[1-(4-CLOROFENIL)CICLOBUTIL] -3- METILBUTILAMINA MONO-DRATADO SÓLIDO, E, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO O MESMO) argüiu como prioridade britânica a a GB8531071, datada de 17.12.1985. Tal se lê na folha de rosto da patente (Anexo 3)

Tal prioridade⁷², conforme informa a base de dados oficial do governo britânico⁷³, transformou-se na patente britânica GB2184122 (vide Anexo 2).

⁷¹ Assim descreve seu *curriculum* oficial de Cambridge, encontrado em http://www.emma.cam.ac.uk/about/fellows/fellows_display.cfm?fellow=210: **Lionel Bently**, Herchel Smith Professor of Intellectual Property Law; Director of the Centre for Intellectual Property and Information Law; Professorial Fellow. Adjunct Professor, [Australian Centre for Intellectual Property in Agriculture](#), Australian National University, Canberra. Born July 2, 1964. B.A. Law 1986 University of Cambridge. Formerly Lecturer in Law, University of Keele; Professor of Law, King's College, London. Co-author (both with Brad Sherman) of Intellectual Property Law (Oxford, OUP, 2001; 2nd ed, 2004) and The Making of Modern Intellectual Property Law - The British Experience, 1760-1911 (Cambridge: CUP, 1999). Author of Between a Rock and a Hard Place: The Problems Facing Freelance Creators in the UK Media Market-Place (London: Institute of Employment Rights, 2002). Co-editor (with David Vaver) of Intellectual Property in the New Millenium: Essays in Honour of Professor William Cornish (Cambridge: CUP, 2004).

⁷² Somando igualmente a prioridade GB19860029568, de 10/12/1986.

⁷³ <http://www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm>, visitado em 14/4/2006

Essa patente, *publicada com o número* GB2184122 em 17.06.1987, teve seu exame requerido em 10.12.1986, e *foi concedida* com efeitos retroativos a 18.10.1989 sob o título N-DIMETHYL-1-[1-(4-CHLOROPHENYL)CYCLOBUTYL]-3-METHYL BUTYLAMINE.

Em 4.10.91. foi iniciado no Escritório de patentes inglês o procedimento de cancelamento *ex officio* dessa patente GB2184122 e, em 25.03.1992, essa patente foi efetivamente *cancelada* com base na seção 73(2) da Lei de Patentes britânica

Tal dispositivo legal ⁷⁴ foi devidamente analisado, no tocante à lei do Reino Unido, em parecer que solicitei ao meu eminente colega Prof. Dr. Lionel Bently, o qual vai aqui citado, nesta seção relativa a fatos, em obediência ao art. 337 do CPC ⁷⁵, que reputa prova de direito estrangeiro questão de fato.

Em essência, a patente foi cancelada porque foi emitida em data posterior outra patente pelo Escritório Europeu de Patentes, com idêntico objeto, segundo ato de designação de 26.9.1990.

O Direito Inglês rejeita a existência de duplo monopólio, e assim a lei pertinente prevê cancelamento com efeitos *ex tunc*. Ou seja, a patente inglês foi concedida e extinta *ex ovo*, em data quatro anos anterior ao depósito brasileiro, que lhe tomou por base.

Um elemento central de nossa análise é que poderia o titular da patente britânica manter sua patente, se optasse por renunciar à patente européia. Assim, a ação *ex officio* do Governo Inglês apenas respondeu a uma opção voluntária do titular da patente apontada como base da patente brasileira. O cancelamento não se trata de ato de Estado, ou qualquer violação de direitos essenciais do titular da patente.

Como já mencionado, da mesma prioridade (GB8531071, datada de 17.12.1985) nasceu um pedido europeu EP0230742, depositado também em 10.12.1986, mas no sistema europeu de patentes (Anexo 5). Tal pedido foi publicado em

⁷⁴ A lei britânica tal como em vigor pode ser encontrada em <http://www.patent.gov.uk/patent/legal/consolidation.pdf>, visitada em 14/4/2006.

⁷⁵ Art. 337. A parte, que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o juiz. No entanto, vide STJ RESP 254.544: Aplicação e Prova do Direito Estrangeiro - Ônus da Prova - Ementa: Direito estrangeiro. Prova. Sendo caso de aplicação de direito estrangeiro, consoante as normas do Direito Internacional Privado, caberá ao Juiz fazê-lo, ainda de ofício. Não se poderá, entretanto, carregar à parte ônus de trazer a prova de seu teor e vigência, salvo quando por ela invocado. Não sendo viável produzir-se essa prova, como não pode o litígio ficar sem solução, o Juiz aplicará o direito nacional

5.8.1987. Em 26.9.1990 o titular designou 13 países para o efeito da patente europeia, inclusive o Reino Unido. Esta indicação criou uma série de patentes nacionais nos países designados, inclusive *uma segunda patente britânica*.

Para os títulos nacionais relativos à mesma prioridade existe uma série de pedidos de Certificados de proteção suplementar.

Para o INPADOC (base internacional de *famílias* de patentes) a patente britânica GB2184122 e a europeia integram a mesma família; correspondem a um mesmo *objeto* e a mesma *cadeia de prioridades*. Nenhuma patente brasileira integra a família, eis que não se listam patentes de revalidação fora do prazo de prioridades.

Do primeiro depósito e primeira concessão

O primeiro depósito, verificado por esse parecerista, foi feito no Reino Unido, em 17/12/1985, sob o no. 8531071. Este depósito teve duas conseqüências diretas:

- a) uma patente britânica, examinada, publicada e concedida com vigência a partir de 18.10.1989.
- b) uma patente europeia, concedida em 26.9.1990 segundo a Convenção da Patente Europeia, apontando uma série de países, inclusive o Reino Unido.

Durante período relevante de tempo, a patente britânica vigorou, única, no país do primeiro depósito. Assim, é essa patente britânica aquela que satisfaz os dois requisitos do art. 230 da Lei brasileira.

Tal patente teve pleno efeito; ela preveniu a fabricação de produtos concorrentes na Reino Unido; ela impediu a importação de tais produtos para o território britânico; o titular teve legitimidade para trazer a juízo violadores de seu direito; o titular pode extrair *royalties* de terceiros.

Apenas em 25.03.92 a patente britânica pereceu. Qual a razão do perecimento?

O fato de haver uma patente europeia com efeitos substancialmente similares. O art. 13 (2) da Lei Britânica prevê cancelamento *ex officio* nestes casos, eis que é impossível haver duplo monopólio sob o Direito Britânico.

Em casos judiciais anteriores ⁷⁶, determinou-se que o fato de um cancelamento importar em perda de patentes em outros países – inclusive patentes de revalidação - não impediria o pronunciamento de cancelamento. A jurisprudência em questão refere-se ao art. 72 da lei britânica, cancelamento por invalidade.

No entanto, o cancelamento do art. 73 (2) da lei britânica tem uma agravante sobre o do art. 72. Neste último, a perda da patente britânica se dá a despeito da vontade do titular; a patente, no art. 72, foi dada por inválida.

Já no art. 73 (2), o cancelamento ocorre tão somente por efeito da decisão do titular da patente. Tinha ele a opção de manter a patente britânica, simplesmente deixando de eleger o território do Reino Unido ao escolher a patente européia; ou renunciar ao efeito neste território da patente européia. Mas, por livre opção do titular, optou ele pela patente européia. Perdeu, assim, a patente britânica.

Assim, o primeiro depósito e a primeira concessão se deu no Reino Unido. Mas, ao momento da entrada em vigor da Lei 9.279/96, essa patente, a única que satisfaz a hipótese de incidência do benefício excepcional do *pipeline* já não mais vigia; vale dizer, seja contando o fim do prazo da patente britânica da data de seu cancelamento, seja de data anterior, certo é que em 1992 extinguiu-se o *prazo remanescente* a que se refere o art. 230 da lei brasileira ⁷⁷.

Mais precisamente, do primeiro depósito e da primeira concessão regular e plena, não havia mais prazo remanescente à data da lei brasileira.

Como nota meu eminente colega, o Prof. Bently, os tribunais ingleses se mostrariam simpáticos ao incômodo do titular da patente britânica que, ao renunciar a sua patente nacional, estaria perdendo sem o saber a patente brasileira. No entanto, como diz o eminente jurista, a questão se esgota exclusivamente nos termos da lei nacional brasileira.

O erro de usar a concessão européia como base do *pipeline*

O titular da patente, ao reivindicar aqui o *pipeline* que resultou na PI 1100069-4, apontou como raiz não a patente britânica, que foi, como prescreve o art. 230 da lei brasileira, a concessão relativa ao primeiro depósito, mas a alternativa européia. Patente que é sempre posterior à patente britânica.

⁷⁶ Pavel (Andreas) v. Sony Corporation and Others [1995] R.P.C. 500

⁷⁷ Como diz o Prof. Bently: “If this revocation was retrospective in its effect, the British patent then being regarded as never having existed, the Brazilian patent should not have issued. If the revocation under section 73(2) was prospective, I understand that the Brazilian patent should have terminated in 1992 with that revocation”.

Como já se insistiu anteriormente, uma patente europeia com efeitos de patente nacional pode satisfazer os requisitos do art. 230 como concessão nacional, *se assim prescrever a lei nacional do país do primeiro depósito*. Não se argumenta aqui que, em tese, uma patente europeia não terá como atender à hipótese de incidência do art. 230 da lei brasileira.

A questão é outra. Dada que a patente britânica foi concedida, e vigorou até ser cancelada, a patente europeia só poderia ser tida como preenchendo a hipótese do art. 230 da lei brasileira se tivesse absorvida ou substituído a patente europeia. Assim é que tive ocasião de indagar ao meu eminente colega Prof. Bently se, a luz do direito relevante, a patente europeia e a concessão britânica são uma e só patente. Disse ele:

“...a .. interpretação de que a Patente britânica seja tratada de alguma forma como absorvida ou substituída pela patente europeia não é admissível”⁷⁸

Cumpr-me entender, assim, que a indicação pelo titular da patente europeia, que não foi a concedida no país do primeiro depósito com base neste depósito (e assim indica o documento emitido pela base de dados do INPI inglês, adiante transcrito, e acessível a todo tempo para efeitos de prova), não poderia dar origem à Patente Brasileira PI 1100069-4.

Em defesa do titular da patente em questão, e do próprio INPI, deve-se conceder que, sem ter analisado com o cuidado imposto pelo sistema de DIP brasileiro, e sem essa minuciosa análise do direito britânico e europeu, a sua pretensão poderia se revestir de boa fé subjetiva, conquanto *contra legem*.

Mas os anos de exclusividade de que desfrutou, com base em instituto intrinsecamente inconstitucional, e sobre um pressuposto de direito errado, em muito, e demais, premiaram essa boa fé.

⁷⁸ “This suggests that the third possible interpretation of section 73(2), namely, that the British patent is treated in some sense as absorbed into, or substituted by the European Patent (UK), is not tenable”.

Conclusão

- 1) A patente que dá exclusividade ao CLORIDRATO DE N, N-DIMETIL-1-[1-(4-CLOROFENIL)CICLOBUTIL] -3- METILBUTILAMINA MONO-DRATADO SÓLIDO, E COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO O MESMO **não existe no sistema jurídico brasileiro.**
- 2) A patente *pipeline* PI 1100069-4, que aparentemente protegeria tal composto químico, foi emitida sob pressupostos errôneos, e jamais poderia entrar em vigor no Brasil.
- 3) Para obter-se tal patente *pipeline* argüiu-se a prioridade britânica GB8531071 (vide anexo I). Essa prioridade, em si, é base adequada ao pedido sob o art. 230 da Lei 9.279/96 – se deixarmos de lado a constitucionalidade do próprio art. 230.
- 4) No entanto, o mesmo art. 230 exige que seja concedida patente no país de origem, ou seja o Reino Unido.
- 5) Para determinar qual a patente concedida no Reino Unido, as normas brasileiras de Direito Internacional Privado apontam para a lei do Reino Unido.
- 6) Segundo o Parecer do eminente Professor Lionel Bently, da Universidade de Cantabrigia (Cambridge), transcrito como anexo 4, a patente correspondente à prioridade britânica é o privilégio GB2184122, concedida com vigência a partir de 18.10.1989 e cancelada em 25.03.1992.
- 7) Segundo o mesmo Parecer, para o Direito Britânico, a patente EP 230742 *não se confunde nem continua ou substitui a patente GB2184122.*
- 8) Desta feita, ao apontarem como concessão correspondente à prioridade GB8531071 a patente EP 230742, o titular não aplicou adequadamente o Direito Internacional Privado Brasileiro.
- 9) Assim, a patente *pipeline* jamais poderia ter sido concedida, eis que a única patente que lhe podia dar origem, a britânica GB2184122, pereceu em 1992, mais de 4 anos antes da entrada em vigor da Lei 9.279/96.

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

10) Como o art. 230 da Lei 9.279/96, na leitura da jurisprudência dominante, atrela o prazo final da patente *pipeline* ao prazo final da patente britânica GB2184122, jamais poderia ter sido concedida a patente brasileira GB2184122. Sua vigência é de mera aparência, pura iluminação fantasmagórica sem existência no mundo do Direito.

11) Desta feita, não existe, e nunca existiu no Direito Brasileiro a patente *pipeline* PI 1100069-4.

É meu entendimento, salvo o juízo dos doutos

Denis Borges Barbosa
OAB/RJ 23.865

ANEXO I – Banco de Dados do INPI

) N° do Pedido: PI1100069 4

(22) Data do Depósito: 23/10/1996

(30) Prioridade Unionista:	(31) País:	(32) Número:	(33) Data:
	REINO UNIDO	8531071	17/12/1985

[C07C 211/33;](#)

C07C 211/33

Descrição não cadastrada.

(51) Classificação:

[A61K 31/135](#)

A61K 31/135

Descrição não cadastrada.

(54) Título:

CLORIDRATO DE N, N-DIMETIL-1-[1-(4-CLOROFENIL)CICLOBUTIL]-3- METILBUTILAMINA MONO-IDRATADO SÓLIDO, E, COMPOSIÇÕES FARMACÊUTICAS CONTENDO O MESMO

(73) Nome do Titular:

Abbott GMBH & CO. KG (DE)

(74) Nome do Procurador: Trench, Rossi & Watanabe

PUBLICAÇÕES

Nº RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
178 2	01/03/200 5	<p>19.1</p> <p>Descrição Despacho</p> <p>19.1</p> <p>Notificação de Decisão Judicial.</p> <p>Comunicação de decisão judicial referente à patente.</p>	<p>INPI- 52400.000297/05 39ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE...</p> <p>Complemento do Despacho</p> <p>INPI- 52400.000297/05 39ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO PROC. Nº 2005.51.01.500344-5 AÇÃO ORDINÁRIA AUTOR: ABBOTT GMBH E CO KG RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIE-</p>

DADE INDUSTRIAL - INPI
 DECISÃO: PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, FIXANDO EM 10/12/2006 COMO DATA DE EXPIRAÇÃO DA PATENTE BRASILEIRA PI 1100069-4.

[25.4](#)

172 30/12/200
 1 3

Descrição Despacho

25.4

Alteração de Nome Deferida.

Notificação do deferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

Alterado de: Abbott GmbH

[25.1](#)

171 09/12/200
 8 3

Descrição Despacho

25.1

Transferência Deferida.

Transferido de: Knoll GmbH

Notificação do deferimento da transferência requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

[25.4](#)

Descrição Despacho

25.4

171 18/11/200
5 3

Alteração de Nome Deferida.

Alterado de: Knoll
Aktiengesellschaft

Notificação do deferimento da alteração de nome requerida. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso do interessado.

[23.9](#)

Descrição Despacho

23.9

148 13/07/199
8 9

Expedição de Patente

[23.13](#)

Descrição Despacho

23.13

146 02/03/199
9 9

Deferimento.

Deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento e comprovação, através do formulário 1.02, da retribuição para expedição da carta-patente. O

pagamento desta retribuição, poderá ainda ser efetuado dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, independente de notificação da RPI. O não pagamento e sua comprovação nos prazos acima acarretará o arquivamento definitivo do pedido.

23.2

Descrição Despacho

23.2

Exigência.

Suspensão andamento do pedido que, para instrução regular, aguardará o atendimento da exigência formulada em 90 (noventa) dias, desta data

144 29/09/199
9 8

23.3

Descrição Despacho

23.3

Publicação do Pedido para Manifestação de Terceiros.

Publicado o pedido uma vez que já foi apresentada a declaração de não comercialização até a data do depósito. Desta data corre o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação, por qualquer interessado, de manifestação quanto ao atendimento ao disposto no caput do art. 230 da Lei 9279/96.

139 19/08/199
4 7

23.2

Descrição Despacho

23.2

137 04/03/199
0 7

Exigência

[23.1](#)

Descrição Despacho

135 17/12/199
9 6

23.1

Notificação de Pedido Depositado

Dados atualizados até **11/04/2006** - N° da Revista: **1840**

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

Anexo 2 – Base de Dados Oficial Britânica

PATENTS STATUS INFORMATION

FULL DETAILS

Please click on button below to view the published patent application via

esp@cenet.

REGISTER ENTRY FOR GB2184122

Form 1 Application No GB8629568.0 filing date 10.12.1986

Priority claimed:

17.12.1985 in United Kingdom - doc: 8531071

Title THERAPEUTIC AGENT

Applicant/Proprietor

THE BOOTS COMPANY PLC, Incorporated in the United Kingdom, D31, 1 Thane Road West, NOTTINGHAM, NG2 3AA, United Kingdom [ADP No. 00884692001]

Inventors

JAMES EDWARD JEFFERY, 81 Greenland Cresent, Chilwell, Nottingham, United Kingdom [ADP No. 03860707001]

DEREK WHYBROW, 235 Oxclose Lane, Arnold, Nottingham, United Kingdom [ADP No. 03860715001]

Classified to

C2C U1S

C07C A61K

Address for Service

M A THACKER, THE BOOTS COMPANY PLC, Patents R4, R4 Pennyfoot Street, NOTTINGHAM, NG2 3AA, United Kingdom [ADP No. 00025304002]

Publication No GB2184122 dated 17.06.1987

Examination requested 10.12.1986

Patent Granted with effect from 18.10.1989 (Section 25(1)) with title
N,N-DIMETHYL-1-[1-(4-CHLOROPHENYL)CYCLOBUTYL]-3-METHYL BUTYLAMINE

04.10.1991 Section 73(2) action taken on 4.10.91.

25.03.1992 Patent revoked on 25.03.1992

**** END OF REGISTER ENTRY ****

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

RENEWALS DATA

Date Filed 10.12.1986

Date Not in Force 25.03.1992

Date of Last Renewal 29.11.1991

Year of Last Renewal 6

Date Next Renewal Due 10.12.1992

Status REVOKED

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

Anexo 4 – Parecer do Prof. Dr. Lionel Bently



Professor Lionel Bently
Herchel Smith Professor of Intellectual Prop-
erty Law
Professor Denis Borges Barbosa
Faculty of Law
State University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Brazil
April 11, 2006



Dear Professor Barbosa,

You ask for my views on certain aspects of British patent law which are relevant to the status of Brazilian Patent 100070 and 1100069. My understanding, based on what you have said, is that the filing date of the Brazilian patent is to be treated as that of GB2184122, and an issue arises because although this patent was granted on 18.10.1989 it was revoked on 25.3.1992 under s. 73(2) of Patent Act 1977. If this revocation was retrospective in its effect, the British patent then being regarded as never having existed, the Brazilian patent should not have issued. If the revocation under section 73(2) was prospective, I understand that the Brazilian patent should have terminated in 1992 with that revocation. It is only if the British filing and patent can be regarded as assimilated into the European patent (UK) that the continued subsistence of the Brazilian patent is justified.

The English courts will, without doubt, be sympathetic to the unfortunate consequences for the Brazilian patentee that flow from revocation of GB2184122.

This will be especially so, given that the British patentee could not then have known the consequences of its decision to allow revocation of the British patent in favour of the European patent (UK), since this decision was made in 1992, and the “pipeline provision” was introduced into Brazilian law in 1996.

While, as the following opinion demonstrates, the question of the effect of revocation under section 73(2) is by no means clear under UK law, the existing indications, based on the legislative history and few cases decided under section 73(2), are that the Courts would regard the revoked patent as never having existed.

Section 73(2)

This reads as follows:

“If it appears to the Comptroller that a patent under this Act and a European patent (UK) have been granted for the same invention having the same priority date, and that the applications for the patents were filed by the same applicant or his successor in title, he shall give the proprietor of the patent under this Act an opportunity of making observations and of amending the specification of the patent, and if the proprietor files to satisfy the comptroller that there are not two patents in respect of the same invention, or to amend the specification so as to prevent there being two patents in respect of the same invention, the comptroller shall revoke the patent.”

The statute does not specify the effect of “revocation” on this ground. At least three possibilities arise:

- first, on revocation the British patent is treated as invalid *ab initio*, as never having existed;
- second, the British patent is treated as revoked and ineffective either (a) from the time of the Court order or (b) from the time on which the European patent was granted;
- third, the British patent is treated in some sense as absorbed into, or substituted by the European Patent (UK), so that the revocation has the effect of removing the formal British grant.

2. The Effect of Revocation is Not Determined By International Law

Where Britain has undertaken particular international obligations, and the statute can be construed to be both consistent with or contradictory of those obliga-

tions, it is an established rule of interpretation that the courts should construe the statute consistently with Britain's obligations.

Of the three possibilities, the first two are wholly consistent with the international regimes which impact on British law. The most important of these international regimes is the Convention on the Grant of European Patent Conventions, signed at Munich on 5 October 1973 (the 'European Patent Convention'. It is well known that the Patents Act 1977 was designed to bring British law into line with the provisions of the European Patent Convention.

Article 139(3) of the EPC permits any Contracting State to

“prescribe whether and on what terms an invention disclosed in both a European patent application or patent and a national patent application or patent having the same date of filing or, where priority is claimed, the same date of priority, may be protected simultaneously by both applications or patents.”

This leaves the matter to national law. The European Patent Office has published a brochure, *National Law Relating to the EPC* (12th ed. Munich: EPO, 2003), Part X of which surveys how national systems have used the freedom offered by Article 139(3). Most prohibit duplication through provisions which render any national patent automatically ineffective (usually from lapse of the opposition period following the grant of the European patent, or the closure of such opposition proceedings resulting in the maintenance of the European patent): Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey. Some states permit national and European patents to exist alongside another: Austria, Denmark, Finland and Sweden. The UK and Republic of Ireland are alone in operating a revocation procedure.

3. Structure and Language of the Act

Under normal circumstances, one might expect a revocation to render the British patent null and void. This would certainly be the case were a revocation to be based on section 72 of the Patent Act 1977. This provides for revocation in cases where

the invention is not a patentable invention;

the patent was granted to a person who was not entitled to be granted that patent;

the specification does not disclose the invention sufficiently;

the matter disclosed in the specification extends beyond that disclosed in the application as filed;

the protection conferred has been extended by an amendment which should not have been allowed.

In *Coflexip v. Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] F.S.R. (34) 708 Neuberger LJ (at para. 29) said he regarded as uncontroversial the proposition that “revocation is retrospective in its effect. Thus, the Patent is to be treated as non-existent” [at the time of earlier acts]. Similarly, according to a leading text on patent law, Thorley, S., Miller, R., Burkill, G. and Birss, C., *Terrell on the Law of Patents* (15th edition. London: Sweet & Maxwell, 2000), p. 74 para. 4.02,

“an order for revocation takes effect *ab initio* and accordingly (for example) an act which might have fallen within the claims of a patent before revocation is not an infringement at all if the patent has been revoked”.

Roughton, A., Cook, T., and Spence, M., *The Modern Law of Patents* (London: LexisNexis, 2004) para. 5.12, p. 64 writes that the

“effect of revocation is that the patent or part thereof is to be treated as if never granted (in whole or in part)”

Thus revocation (under section 72) is regarded under British law as similar in effect that under the European Patent Convention, Article 68 of which states that the effect of revocation by the European Patent Office as a result of opposition proceedings is that the patent

“shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in articles 64 and 67”.

It should be noted that a patent which is deemed null and void may nevertheless have legal effects. This became particularly clear in a recent Court of Appeal decision, *Coflexip v. Stolt Offshore MS Ltd (No. 2)* [2004] F.S.R. (34) 708 (Court of Appeal). In this case an action for infringement has already been concluded, with the patent being held to be valid and infringed by the defendant. An enquiry into damages was ordered. Before the enquiry had been concluded, a third party had successfully brought revocation proceedings and the patent was revoked. The defendant sought a stay of the damages enquiry. The Court of Appeal refused, by a majority (Neuberger LJ dissenting), holding that the later revocation of the pat-

ent did not undermine the validity to the judicial decision that had already been determined between the parties. In effect, the Court prioritised the public interest in completed litigation remaining final and unimpeachable, over the patent law principle the revocation renders the patent null and void retroactively.

However, while a patent may thus have real legal effects despite its later revocation, it is worth observing that hitherto it has been assumed that revocation of a British patent under section 72 can prejudice the patentee's ability to seek, or retain, foreign protection based on the British patent. This was the case in *Pavel (Andreas) v. Sony Corporation and Others* [1995] R.P.C. 500, where Pavel had brought an action based on its patent and following trial, the Court declared the patent invalid and ordered that it be revoked. Subsequently, Pavel planned to appeal and sought an order that the patent be reinstated pending the appeal, the reason being that patent rights in Singapore would be terminated so long as the patent remained revoked in the UK. The Court of Appeal was unsympathetic, and refused to reinstate the patent. Aldous LJ took the view that these consequences were entirely of the patentee's own making: Pavel should have asked the trial court to suspend the revocation order. Moreover, his failure to seek suspension meant that the patent had been revoked and that third parties were entitled to use the invention.

If revocation under section 73(2) has the effect of rendering the British application null and void, some difficult issues will arise for resolution. One such issue might arise if a patentee commenced an infringement action based on a granted UK patent, only to find, before the action was concluded that the British patent was revoked under section 73(2) following the grant of an equivalent European patent. Does the action based on the British grant automatically fail?

Even if this is the consequence, it should be observed that the prejudice to the British patentee would not be very great, for three reasons. Firstly, it should be observed that, on the assumption that the European patent application had been published, the claimant should have based its claim on both the British patent and European application: otherwise, there would be a potential violation of the procedural rule in *Henderson v. Henderson* that the claimant should put forward the whole of its case. See, Thorley, S., Miller, R., Burkill, G. and Birss, C., *Terrell on the Law of Patents* (15th edition. London: Sweet & Maxwell, 2000), para 12.102 pp. 419-20 (specifically dealing with this issue). The courts therefore will not be sympathetic to a claimant who based its action only on the UK patent which was subsequently revoked. Secondly, the European patent has been granted by the time of trial, that European patent (UK) falls to be treated in the same way as a

British originating patent: Patents Act 1977, section 77(1); and, according to section 78(1), the European patent application falls to be treated in the same way as a British patent application, for the purposes of the infringement provisions in the Act. This means that, *inter alia*, the claimant is entitled to damages for acts subsequent to publication of the European patent (UK) that would have infringed the European patent (UK) as granted. The patentee is only prejudiced by subsequent revocation of the British patent in favour of the European patent to the extent to which it could have claimed other financial remedies, such as an account of profits, for the period after grant of the British patent but before grant of the European patent UK; or to the extent to which the publication of the British application preceded that of the European patent (UK). Third, and finally, it should be observed that while the UK patent holder might in such a case be prejudiced by revocation following grant of the European patent (UK), it is always open to the patentee to avoid that consequence by a timely surrender of the European patent (UK) under section 73(4).

4. The Purpose of Section 73(2)

In contrast to revocation under section 72, revocation under section 73(2)-(4) fulfils a different purpose, and for this reason *could be* regarded as having a different effect. In particular, section 73(2)-(3) is not concerned with revocation on grounds of invalidity. Rather, section 73(2)-(4) is concerned with circumstances where a person holds two patents for the same invention, one a European patent (UK) and the other a UK patent.

Prior to the Patents Act 1977, it had been ruled that a person should not be granted two patents for the same invention: *In the Matter of Two Applications for Patents by Henry Dreyfus* (1927) 44 Reports of Patent Cases 291. There, the Solicitor General explained his conclusion that “it was not intended to allow one man to have two grants for the same invention”:

“Why should he? If two, why not three? The result would be to cause confusion in matters which ought to be as clear as possible. A patent confers a monopoly. There is no sense in saying twice over that a man is to have a monopoly in respect of one and the same invention. ...[T]o do so would lead to considerable public inconvenience and possibly to public damage.”

On passage of the 1977 Act, this principle is recognised in section 18(5). This states that

“Where two or more applications for a patent for the same invention having the same priority date are filed by the same applicant or his successor in title, the comptroller may on that ground refuse to grant a patent in pursuance of more than one of the applications.”

The legal policy embodied in section 73(2) is that a person should not be allowed to maintain two patents for the same invention which have been granted by different routes, just as a patentee should not be granted two patents for the same invention by the UK Patent Office: section 18(5) Patents Act 1977; *IBM (Barclay & Bigar's Appn)* [1983] R.P.C. 283 (a case before the Patent Office where the analogy between sections 18(5) and 73(2) was accepted). In *Marley Roof Tile Co Ltd's Patent* [1994] R.P.C. 231,240 (in a case concerned with how similar the patent claims had to be to be caught by section 73(2)) the Court of Appeal explained that

“The existence in these circumstances of concurrent patents for the same invention would not only be administratively undesirable, but could result in a defendant who has successfully defeated a claim for infringement of one patent being threatened with proceedings for infringement of the other in relation to the same activities.”⁷⁹

Consequently, section 73 allows the Patent Office to revoke the British patent itself. In contrast with section 72 revocation, where the ground for revocation is that the applicant has not fulfilled its side of the “patent bargain”, in the case of section 73(2) the rationale is that it is unnecessary and confusing for a patent applicant to be granted two patents for the same invention. As a consequence of this difference, it would be plausible for the revocation to merely render the patent inoperable for the future, rather than *ab initio*. If this were the case the initial UK registration of the subsequently revoked patent might be regarded as capable of having continuing legal effect.

5. Legislative History.

While it may be logical to treat the effect of revocation for invalidity, and the effect of revocation on grounds of duplication of protection as having different consequences, statements made by the legislature during passage of section 73(2) of the Patents Act 1977 and its subsequent amendment in 1988, in fact suggest

⁷⁹It must be doubtful whether, in the absence of revocation, a patentee holding both a UK and European patent (UK) could in practice bring an action twice, one based on the UK patent and the other on the European patent (UK). This is because English procedural rules demand that the claimant produce its whole case at once: *Henderson v. Henderson* (1843) 3 Hare 100.

that the effect of revocation under section 73(2) is the same as the effect of revocation under section 72: the British application is treated as null and void

5(a) The Legislative background to Section 73(2) as introduced

The 1977 Act introduced for the first time the possibility of obtaining grant of a patent from the European Patent Office with effect in the UK equivalent to that of a patent granted through the national process: section 77. Section 18(5) could not be applied because the comptroller has no power to refuse the grant of a European Patent (UK): *IBM (Barclay & Bigar's Appn)* [1983] R.P.C. 283. Provision was therefore made in section 73(2) to ensure that patents granted by both routes could not continue to co-exist. The provision was by added by amendment in the Committee stage of the proceedings in the House of Lords: (1976-7) 383 *Parliamentary Debates, House of Lords*, cols 593-4 (Lord Oram). As is made clear from that speech, this was formulated to take into account the provisions of the EPC and was modelled on Article 80 of the Community Patent Convention. In *Turner & Newell's Patent* [1984] R.P.C. 49, 53 the Hearing Officer said that section 73(2) adopted "in effect the solution provided by Article 80(1) of the Community Patent Convention"

Article 80 of the CPC (which was renumbered as article 75 in 1989) suggested to the UK legislature a particular way of determining the relationship between a European patent (UK) and a UK patent. It stated

"(1) Where a national patent granted in a Contracting State relates to an invention for which a Community patent has been granted to the same inventor or to his successor in title with the same date of filing, or, if priority has been claimed, with the same date of priority, the national patent shall be ineffective to the extent that it covers the same invention as the Community patent, from the date on which:

the period of filing an opposition to the Community patent has expired without any opposition being filed,

the opposition proceedings are concluded with a decision to maintain the Community patent, or

the national patent is granted, where this date is subsequent to that date referred to in subparagraph (a) or (b) as the case may be.

(2) The subsequent lapse or revocation of the Community patent shall not affect the provisions of paragraph 1.

(3) Each Contracting State may prescribe the procedure whereby the loss of effect of the national patent is determined and, where appropriate, the extent of that loss. It may also prescribe that the loss of effect shall apply as from the outset.

(4) Prior to the date applicable under paragraph 1, simultaneous protection by a Community patent or European patent application and a national patent or a national patent application shall exist unless any Contracting State provides otherwise.”

It should be observed:

that section 72(3) draws directly only on Article 80(1) of the CPC: House of Lords: (1976-7) 383 *Parliamentary Debates, House of Lords*, cols 593(Lord Oram).

To the extent that we can read it as having been influenced by Article 80(2), we might infer that the effect of section 73(2) is that the revocation has the effect of removing the patent once and for all: subsequent lapse of the European patent does not lead to a revival of the United Kingdom patent. This suggests that the third possible interpretation of section 73(2), namely, that the British patent is treated in some sense as absorbed into, or substituted by the European Patent (UK), is not tenable.

Article 80(3) leaves it to Contracting States to decide whether the loss of the national right is retrospective or prospective. Article 80 is therefore consistent with either interpretation of section 73(2).

5(b) The legislative Background to Section 73(2) as amended.

Section 73(2) was amended by the Copyright, Designs and Patents Act 1988. The amendment was designed to enable the holder of the British patent to avoid its revocation by surrendering the European Patent (UK).

An initial proposal for such an amendment (so that the Patent Office could allow the continued existence of the UK patent where there had been “an offer ... to surrender his European patent (UK)”) was moved in the House of Lords by the Earl of Stockton: (1987-8) Vol 494 *Parliamentary Debates, House of Lords* col 834 (10 March 1988). He explained that he wished to introduce flexibility but acknowledged that the Government wished to resist the amendment on the ground that

“it may be thought that some difficulty might stem from any surrender of the European Patent (UK) not being retrospective in its effect to the time the patent was granted.”

The Government minister, Lord Beaverbrook responded saying that while the Government was sympathetic to the amendment the proposal was unsatisfactory:

“Until the European patent (UK) is actually surrendered, there will be two patents in force for the same invention and this seems to us to be undesirable. Surrender of a patent, it must be remembered, does not take effect retrospectively.”

Lord Beaverbrook undertook to find a suitable formulation, and the Earl of Stockton withdrew his proposed amendment. It is important to note that the assumption was that revocation operated retrospectively.

A different, successful proposal for an amendment was introduced by Mr Iain Mills MP when the House of Commons Standing Committee E examined the Bill a few months later: (1987-8) Vol V Parliamentary Debates, House of Commons Standing Committees D & E col 707 (21 June 1988). Importantly, this allowed for maintenance of the British patent “if the European patent (UK) has been surrendered...before the date on which...the patent under this Act is to be treated as having been granted...” The Government Minister, Mr Butcher, accepted the amendment which was duly adopted in Schedule 5 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (and came into force on 7 January 1991). Two things stand out as interesting from the speech of Iain Mills on the amendment. First, it is worth noting that one of the reasons given for allowing a patentee the option of maintenance of the UK patent, rather than the European one, was that

“he may want to protect his invention in countries with historical relationships to Britain – United Kingdom dependencies, for example – which recognises our domestic system of registering patents but do not yet recognise the European system.”

Second, the amendment was tolerated as allowing to a limited extent the existence of two patents during the period from the UK grant and the time when the proceedings for surrender of the European patent (UK) were concluded (so long as the result was the acceptance of the surrender of the European Patent (UK)).

6. Interpretation of section 73(2)

Most of the case law on section 73(2) has concerned whether the two patents relate to “the same invention”: *Marley Roof Tile Co Ltd, 's Patent* [1994] R.P.C. 231, *Maag Gear wheel & Machine Co Ltd. Patent* [1985] R.P.C. 572, *Kimberley-Clark Worldwide's Patents* (BL O/279/04, 17 September 2004). However, three cases before the Patent Office have touched on the nature and effect of revocation under the section. All support the view that revocation is retrospective in its effect.

In *IBM (Barclay & Bigar's Appn)* [1983] R.P.C. 283 the Patent Office refused to grant a patent application based on section 18(5). The applicant sought a hearing, arguing that it should be permitted to surrender the earlier granted patent and thus be granted the later one (in which the claims had been delineated with greater precision). The Patent Office refused to do so. Referring to the applicant's argument that section 73(2) envisaged the possibility of the concurrent existence of a UK patent and European Patent (UK), the hearing officer observed

“I do not think that it can properly be argued that as a consequence of such circumstances two virtually identical grants have a valid existence, since the national grant would always be vulnerable to revocation, which would extinguish its rights as at the point of the original grant. I think it would also follow that surrender of either the UK or the EPO grant would not be regarded as sufficient to satisfy the provisions of section 73(2)...”

In *Turner & Newell's Patent* [1984] R.P.C. 49, which concerned section 73(2), the patentee wished to preserve the British patent rather than its European (UK) one on the basis that the British patent was stronger (it had, for example, an “omnibus claim”), and offered to let the European patent lapse or to surrender it. The Hearing Officer said that he did not

“consider that either course of action would overcome the objection since in either of the cases proposed, there would still have existed a period of time, however short, when both patents were in existence. This is because both lapse and surrender would operate only *ex nunc* and not, as does revocation *ex tunc*.”

In *Citizen Watch Co Ltd's Patent* [1993] R.P.C. 1, after the relevant grant of a European patent (UK) and UK patent, the patentee resisted revocation of the British patent under section 73(2) contending that it was open to it to avoid “double patenting” by surrendering the European patent (UK). The examiner refused to accept this contention, since it was clearly inconsistent with the wording of subsection (4), which itself permitted the owner of a UK patent to avoid revocation by surrendering its European patent (UK)

“before the date on which by virtue of section 25(1) above the patent under this Act is to be treated as having been granted or, if proceedings for the surrender of the European patent have been begun before that date, until those proceedings are finally disposed of.”

Since the applicant had not taken advantage of the “limited opportunity” offered by sub-section 4, later voluntary surrender of the European patent would not save the UK patent from revocation.

All three cases of limited precedential value, being decisions of the Patent Office. However, they all clearly indicate that the Office regards surrender as an inadequate alternative to revocation of the UK patent because surrender operates prospectively rather than retrospectively. It is clear that the Office adopts the understanding of revocation as being “retrospective” in effect.

7. Conclusion

While given the rather limited administrative purposes of section 73(2) – to avoid confusion arising from the existence of multiple grants that relate in substance to the same right - it may be logical to treat the effect of such revocation differently from that of revocation for invalidity. In particular, it seems eminently desirable that revocations designed to produce bureaucratic simplification should not affect substantively the rights of the patentee.

However, the legislature, and Patent Office, has indicated to date that the effect of revocation under section 73(2) is retrospective in its effect. The legislature has sought to ensure the patentee is protected from prejudice through the opportunity to amend that patents, and through the possibility of surrender of the European Patent UK introduced in section 73(4). In so holding, both the legislature and the Office have acknowledged that foreign rights may be dependent upon the continued existence of the UK grant. At no time has this caused either authority to revisit its analysis of the effect of section 73(4).

As I indicated at the start of this opinion, the English courts will be sympathetic to the plight of the Brazilian patentee. However, I think it likely that the court would regard that plight as a consequence of the Brazilian legislation (or its interpretation) rather than warranting a reconceptualisation of section 73 of the UK Act.

If I can be of further help, please do not hesitate to contact me.

Yours sincerely,

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

Lionel Bently.

Anexo 5 – Patente EPO

N,N-dimethyl-1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine hydrochloride monohydrate and pharmaceutical compositions containing it.

Patent number: EP0230742

Publication date: 1987-08-05

Inventor: JEFFERY JAMES EDWARD; WHYBROW DEREK

Applicant: BOOTS CO PLC (GB)

Classification:

- international: A61K31/12; A61K31/13; A61K31/135; C07C211/00; C07C211/01; C07C211/17; C07C211/26; C07C211/27; C07C211/29; C07C211/33; A61K31/12; A61K31/13; A61K31/135; C07C; C07C211/00; (IPC1-7): C07C87/455; A61K31/135

- european:

Application number: EP19860309631 19861210

Priority number(s): GB19850031071 19851217

Also published as:

US5068440 (A1)

US4929629 (A1)

SU1443796 (A3)

LU90865 (A9)

JP62155240 (A)

FI865030 (A)

DD263050 (A5)

EP0230742 (B1)

PT83958 (B)

IE863102L (L)

IE59429 (B1)

HU201901 (B)

Denis Borges Barbosa
Mestre em Direito (UGF, 1982)
Master of Laws (Columbia University, 1983)
Professor de Direito da Propriedade Intelectual na PUC/RJ, UERJ, UCAM, FGV/SP e Faculdades Curitiba

FI90413C (C)

FI90413B (B)

CS259545 (B2)

Cited documents:

DE3212682

EP0087164