



# PUC

DEPARTAMENTO DE DIREITO

---

**ESTUDO DE CASO DA SEC 911:  
A questão de Homologação da Sentença  
Estrangeira de uma patente *pipeline*.**

**por**

**Livia de Paula Miranda Pereira**

**ORIENTADOR (A): Nádia de Araújo**

**2008.1**

---

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE

JANEIRO

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 - CEP 22453-900

RIO DE JANEIRO – BRASIL

**ESTUDO DE CASO DA SEC 911:  
A questão de Homologação da Sentença  
Estrangeira de uma patente *pipeline*.**

**Por**

**Lívia de Paula Miranda Pereira**

Monografia apresentada  
ao Departamento de  
Direito da Pontifícia  
Universidade Católica do  
Rio de Janeiro (PUC-Rio)  
para a obtenção do Título  
de Bacharel em Direito.

Orientadora: Nádia de  
Araújo

**2008.1**

Para Carlos, Rita e Lara, que me apoiaram em todos os meus passos acadêmicos e me proporcionaram uma criação cercada de amor, alicerces e incentivos.

## **Agradecimentos**

- A Nádía de Araújo, orientadora da monografia, pela atenção e apoio.
- A Daniela Trejo Vargas e Lauro Gama, pelos exemplos de dedicação.
- Aos Núcleos de Estudo, NDH e NIREMA, que me proporcionaram grandes avanços na vida acadêmica.
- A amizade de Larissa do Amaral, Fernanda Alegria, Fabiana Siccardi, Natália Stephane, Carolina Teixeira, Jordana Rassi e Alessandra Godinho.
- A Graziela de Carvalho, pela amizade, motivação e por ser uma eterna parceira de trabalho.
- A Juliana Molina pela amizade e cumplicidade.
- A Telma Lage, por me ter aberto as portas das pesquisas.
- A Fernando, Marisa e Vanessa, pelo apoio imensurável.
- A William Frossard Marinho pelo apoio.
- A Guilherme que foi meu companheiro, motivador e anjo da guarda durante a faculdade.

## Resumo

A cooperação jurídica internacional vinculada à propriedade industrial é de extrema importância no mundo de hoje, pois a cooperação é a base para a integração mundial, enquanto que a propriedade industrial é uma das bases da economia global. Para verificar a evolução desse sistema, é mister estudar a cooperação jurídica internacional, ou seja, fazer a análise de seus efeitos e de seu modo de proceder traduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nas características existentes no nosso ordenamento jurídico que permitem, no caso, a homologação de uma sentença estrangeira. Tal análise é verificada em um estudo aprofundado na parte de homologação e de um precedente na área de propriedade industrial, mais especificamente de uma forma patentária. O caso é de uma homologação de uma sentença estrangeira que anulou uma patente britânica concedida aqui no Brasil sob um modo específico de processamento, denominado de *pipeline*. A importância do trabalho é observar a posição do Superior Tribunal de Justiça quanto a um assunto nunca antes levado à homologação e que, de certa forma, aborda vários aspectos de validade de uma patente.

**Palavras-chave:** cooperação jurídica internacional – propriedade industrial – patente – direito internacional – precedente – SEC 911 – análise do caso – homologação de sentença estrangeira – pipeline – viagra.

## Sumário

<b>Introdução.....</b>	<b>7</b>
<b>Preliminar.....</b>	<b>9</b>
<i>A Importância da Cooperação Jurídica Internacional.</i>	

### Parte I

#### **Patente e Homologação de Sentença Estrangeira.**

1- Patente .....	15
1.1- Patente Pipeline.....	22
2 – Homologação de Sentença Estrangeira.....	28
2.1 – Mudança do órgão competente para homologação de sentença estrangeira.....	30
2.2 – Requisitos necessários para a homologação de uma sentença estrangeira.....	32
2.3 – Procedimento realizado pelo STJ para homologação de sentença estrangeira.....	37

### Parte II

3 – Estudo de caso da SEC 911.....	39
<b>Conclusão.....</b>	<b>49</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>51</b>
<b>Anexo 1.....</b>	<b>55</b>
<b>Anexo 2.....</b>	<b>56</b>
<b>Anexo 3.....</b>	<b>57</b>
<b>Acórdão da SEC 911.....</b>	<b>58</b>

## Lista de Símbolos

Art.	Artigo
CC	Código Civil
CF	Constituição Federal
CPC	Código de Processo Civil
CPI	Código da Propriedade Industrial
Ed.	Edição
EPO	European Patent Office (Escritório Europeu de Patentes)
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LPI	Lei da Propriedade Industrial
Pág.	Página
SEC	Sentença Estrangeira Contestada.
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRIPS	Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights
Vol.	Volume

## Introdução

O mundo contemporâneo é objeto de profundas modificações políticas e sociais. Neste contexto é inegável a importância que vem sendo conferida à cooperação jurídica internacional, a qual proporciona, por um lado, o declínio do conceito clássico de soberania dos Estados, e, por outro, o crescimento da interação e engajamento universais.

As formas de cooperação jurídica que integram o nosso sistema se perfazem através das cartas rogatórias, de auxílios diretos e de homologação de sentenças estrangeiras, sendo esta última forma o tema principal de nosso trabalho.

Trataremos, então, de um dos assuntos que trazem inúmeras especulações, que é a homologação da sentença estrangeira de um caso de uma anulação de uma patente britânica, outrora concedida no Brasil por uma via específica de concessão, a via *pipeline*.

O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte procurou-se descrever a importância da cooperação jurídica internacional, o mecanismo de homologação de uma sentença estrangeira - não deixando de mencionar a mudança de competência dos órgãos superiores e os requisitos necessários para uma homologação se realizar -, cuidando também de abordar, em uma visão panorâmica, o que seja uma patente assim como o que é o mecanismo especial denominado de *pipeline*.

Na segunda parte de nosso trabalho, foi realizada uma análise específica do caso da sentença estrangeira contestada, SEC 911, que versa sobre a patente do medicamento mais conhecido como Viagra. Demonstraremos, pois, o mecanismo de homologação da sentença de anulação exarada no Reino Unido.

Além dos estudos baseados na doutrina nacional e estrangeira, utilizamos valiosos exemplos jurisprudenciais, assim como dados estatísticos fornecidos pelo Ministério da Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

A importância deste assunto é trazer à tona o primeiro caso de homologação de sentença relativa à anulação de uma patente estrangeira e verificar como o Superior Tribunal de Justiça fez a análise do referido objeto.

## Preliminar

### A Importância da Cooperação Jurídica Internacional

A cooperação internacional é significativa nas relações interestaduais há muito tempo. Esta comunicação vem se realizando e crescendo através dos séculos, passando do estágio de meras cartas, enviadas pelo correio ou pela mala diplomática, para o da nova era tecnológica.

Hoje, no Brasil, esta cooperação jurídica se perfaz através de alguns atos, como o cumprimento de cartas rogatórias e homologação de sentenças estrangeiras.

Tal cooperação pode ocorrer ora de forma ativa - quando o Estado brasileiro requisita o cumprimento de uma carta rogatória ou uma homologação de sentença alienígena -, ou de forma passiva - quando o Brasil recebe as solicitações de cooperação de países estrangeiros.

As cartas rogatórias, segundo esclarece Nádia de Araújo:

“Destinam-se ao cumprimento de diversos atos, como citação, notificação e cientificação, denominados *ordinatórios*; de coleta de prova, chamados *instrutórios*; e ainda os que contêm medidas de caráter restritivo, chamados *executórios*”.<sup>1</sup>

O sistema de cooperação jurídica brasileiro pode ser analisado a partir dos dados estatísticos fornecidos pelo Ministério da Justiça do mês de fevereiro de 2007<sup>2</sup>, em que foram enviadas 109 (50.5% do total) cartas rogatórias ativas civis e recebidas 31 (14.4% do total) cartas rogatórias passivas civis no mês demonstrado (anexo1). No universo de 216 processos analisados pelo Ministério da Justiça no período acima aventado, 47,2% eram cartas rogatórias de caráter citatório.

---

<sup>1</sup> ARAÚJO, Nádia de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.269.

<sup>2</sup> Dados do relatório processual do mês de fevereiro de 2007 disponível no site [www.mj.gov.br](http://www.mj.gov.br) do Ministério da Justiça, acesso no dia 23 de março de 2008 às 14h00min.

Já a homologação de sentença estrangeira, conforme prescrita no artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC)<sup>3</sup> é o reconhecimento e a possibilidade de execução de uma sentença em território diferente do que foi proferida . Este será o objeto do nosso estudo.

Contudo, deve ser observado que tal sistema de recepção de uma sentença alienígena não é empregado em todo o mundo, existindo algumas exceções, como, por exemplo, a Holanda <sup>4</sup>, a qual não atribui valor a qualquer sentença que não seja proferida em seu território nacional.

Também existem outras formas de cooperação quanto à aceitação de sentença estrangeira, por exemplo, o sistema da *reciprocidade*, adotada na Europa, que dispensa quaisquer formalidades<sup>5</sup>, e o sistema *probatório*, adotado nos países de sistema jurídico da *common law*, que é meramente *probatório*.

O Brasil adota o sistema italiano, o qual confere a mesma eficácia à decisão estrangeira em solo nacional, desde que passe por um prévio procedimento de *juízo de delibação*, no qual são observados alguns aspectos essenciais que uma decisão jurídica deva ter para que se torne devidamente eficaz em nosso território, mas sem entrar no mérito da decisão estrangeira. <sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> “Art. 15 da LICC - Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido preferida por juiz competente; b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a Revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autorizado; e ter sido homologada pelo STJ. Parágrafo único: Não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias de estado de pessoas”.

<sup>4</sup>“Sistema que tem a sua justificação no argumento de que a soberania do Estado exige apreciação integral da causa, a fim de serem evitadas as iniquidades resultantes da defeituosa aplicação da lei” TENÓRIO, Oscar. *Direito Internacional Privado*. 11ª ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p 380.

<sup>5</sup> Segundo Luiz Fux, muito embora a Itália e o Brasil adotem o juízo de delibação, recentemente empreenderam uma certa reciprocidade através do tratado relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento e Execução de Sentenças em Matéria Civil, promulgado pelo Decreto nº 71.476/95, publicado no DOU, de 03 de maio de 1995. O Brasil também aprovou a Convenção Interamericana sobre Eficácia Extraterritorialidade das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, Montevideu 1979, promulgada pelo Decreto nº 2.411, publicado em 2 de dezembro de 1997.Cf. FUX, Luiz. Homologação de sentença estrangeira. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.643.

<sup>6</sup> STJ SEC 563 / RELATOR MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. 2006/0106906-8. 03/09/2007 ALEMANHA. ADOÇÃO DE PESSOAS MAIORES DE IDADE. CITAÇÃO DO REQUERIDO NO PROCEDIMENTO NO

Um dos requisitos para que a sentença estrangeira seja homologada é tratar-se de hipótese de competência ser concorrente, segundo o artigo 88 do CPC.

Outra observação que vale ser destacada é que, o Estado brasileiro ainda adota, de acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil, a necessidade de homologação de uma sentença estrangeira para que esta possa ser executada no território pátrio.

Diferente neste aspecto é o sistema adotado pela União Européia, que com a Resolução número 44 dispensa tal necessidade de homologação de sentenças proferidas em países pertencentes à Comunidade Européia. Por exemplo, uma sentença proferida na Itália, teria validade automática na Bélgica, sem a necessidade de se passar pelo trâmite, que por menor que seja, vem por dificultar a relação entre os países.

Em um artigo do professor Antenor Madruga<sup>7</sup>, elucida que hoje vivemos em feudos jurídicos, ou seja, existem países que se fecham de tal maneira que não permitem o crescimento da fluidez das relações internacionais. O que pode ser observado quanto a isso, é que no exemplo na União Européia o sistema se baseia em pura confiança quanto a higidez com que as sentenças são proferidas, pois se esta confiança não existisse observaríamos crescer o número de exigências no ato da homologação ou cumprimento de uma carta rogatória.

---

EXTERIOR. PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ASSINATURA DO JUIZ. DESNECESSIDADE.

1. Havendo previsão, na legislação do país de origem, de dispensa do consentimento do pai biológico para a adoção de pessoa que já atingiu a maioridade, resulta desnecessária a prova da citação do requerido no procedimento estrangeiro, bem como da sua intimação da correspondente sentença. 2. Evidenciado que a decisão homologanda (a) foi expedida pelo tribunal competente; (b) contém o carimbo do juízo, bem como a certificação da fidelidade da cópia ao original, por parte da funcionária da justiça escrivã do cartório; (c) é cópia chancelada pelo consulado brasileiro, resta demonstrada sua autenticidade, tornando-se desnecessária a assinatura do juiz no documento. 3. Presentes os demais requisitos, bem como verificado que o teor da decisão não ofende a soberania nem a ordem pública (arts. 5º e 6º da Resolução STJ nº 9/2005). 4. Sentença estrangeira homologada.

<sup>7</sup> MADRUGA FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica Internacional”. In MACHADO, Maíra Rocha; REFINETTI, Domingos Fernando. (Org.). Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça. 1ª ed.. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p.2.

Neste mesmo artigo, Antenor Madrugá nos mostra o posicionamento do até então órgão responsável pelos principais movimentos de cooperação internacional, o STF, quanto à possibilidade de concessão de medidas de caráter executório advindas de uma carta rogatória.<sup>8</sup>

Outrora, analisamos que, no caso da existência de tratados internacionais voltados para o tema de cooperação no sistema de carta rogatória executória, o STF concede o exequatur. Um movimento mais recente de abertura neste ponto de cooperação<sup>9</sup>.

Citando Antenor Madrugá:

“Não faz sentido opor à ordem pública ou à soberania nacional a concessão de *exequatur* às chamadas cartas rogatórias “executórias”, especialmente se o Supremo Tribunal Federal já as admite quando previstas em tratados”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> De acordo com dados estatísticos fornecidos pelo Ministério da Justiça, relatório do mês de fevereiro de 2007, 4,6% dos processos tinha como objeto de pedido a quebra de sigilo bancário. O posicionamento do STF e, até pouco tempo, o STJ, era de que contrariava o princípio fundamental do direito brasileiro em matéria de Carta Rogatória, quando estas pleiteavam uma medida executória de sentença estrangeira, sem que esta tenha sido previamente homologada pela justiça brasileira. Conforme a CR 2963, Ministro Antonio Nader, em uma decisão monocrática em 26/03/1979, disse: “a carta rogatória tem por objeto a citação e as diligências que tratam de atos instrutórios, e não as medidas executórias de quaisquer decisões, pois estas dependem de homologação pela justiça do Brasil”. Em uma outra Carta Rogatória, número 8647, vinda da Suíça, tendo como relator o Ministro Celso de Mello, julgada em 26/05/1999, com o pedido de concessão de medida de caráter executório. A resposta foi a seguinte: “A Carta Rogatória é a solicitação de autoridade judiciária estrangeira para autoridade judiciária brasileira, ou vice-versa, tendo por objeto a realização de um ato processual relativo a um pleito. A carta pode ter por escopo a citação, intimação, notificação, inquirição, exames, etc... Na tradição do direito brasileiro, inspirada no princípio da cooperação judiciária internacional, sempre se acolheu a Carta Rogatória com a finalidade de citação ou inquirição. Isto já vem do Aviso nº 1, de 1º de outubro de 1847, contanto que fosse desprovida de caráter executivo (...) Ora, a jurisprudência desta Corte é pacífica em conceder exequatur à Carta Rogatória de intimação, porque ela não requer a prática de qualquer ato de execução”.

<sup>9</sup> CR 7613 / At – Argentina Carta Rogatória Relator (a) Min CELSO DE MELLO. Torna-se importante salientar, no entanto, que o modelo jurídico brasileiro concernente às cartas rogatórias passivas sofreu, em tema de efetivação de atos de caráter executório, sensível modificação introduzida pelo Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, que o Brasil subscreveu, no âmbito do MERCOSUL, em 27/06/92(...) Com o Protocolo de Las Leñas - unicamente aplicável às relações interjurisdicionais entre os Estados subscritores do Tratado de Assunção e integrantes do MERCOSUL - tornou-se possível, mediante simples carta rogatória, promover a homologação e execução, em nosso País, de sentenças proferidas pelos órgãos judiciários da Argentina, Paraguai e Uruguai

<sup>10</sup> MADRUGÁ FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica Internacional”. In MACHADO, Máira Rocha; REFINETTI, Domingos Fernando. (Org.). Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça. 1ª ed.. São Paulo: Quartier Latin, 2006.p 22.

Atualmente o STJ vem demonstrando certa abertura na concessão de exequatur em carta rogatória referente à quebra de sigilo bancário alterando o seu posicionamento, a exemplo a CR 438<sup>11</sup>. Merece, pois, uma ressalva quanto a recente decisão no EACR 998, onde o STJ coloca certos limites a esta homologação, retomando à sua antiga posição.<sup>12</sup>

Com a Resolução número 9 do STJ, também se passou a permitir a concessão de *exequatur* em cartas rogatórias que possuíssem caráter

---

<sup>11</sup>CR 438 - STJ - 24/09/2007. O Acórdão é do Ministro Luiz Fux, que tem por fundamento:1. Carta Rogatória encaminhada pelo Ministério das Relações Exteriores a pedido da Embaixada da Bélgica, com o fim de verificar possível crime de lavagem de dinheiro envolvendo empresário brasileiro descrito nestes autos, por solicitação do juízo de instrução, do Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas, Bélgica.2. É cediço que: A tramitação da Carta Rogatória pela via diplomática confere autenticidade aos documentos.3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pautava-se no sentido da impossibilidade de concessão de exequatur para atos executórios e de constrição não-homologados por sentença estrangeira.4. Com a Emenda Constitucional 45/2004, esta Corte passou a ser competente para a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. 5. A Resolução 9/STJ, em 4 de maio de 2005, dispõe, em seu artigo 7º, que "as cartas rogatórias podem ter por objeto atos decisórios ou não decisórios".6. A Lei 9.613/98 (Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro), em seu art. 8º e parágrafo 1º, assinala a necessidade de ampla cooperação com as autoridades estrangeiras, expressamente permite a apreensão ou seqüestro de bens, direitos ou valores oriundos de crimes antecedentes de lavagem de dinheiro, cometidos no estrangeiro.7. Destarte, a Lei Complementar 105/2001, por sua vez, em seu art.1º, parágrafo 4º, dispõe que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados,sendo que a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...) VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores; IX – praticado por organização criminosa.8. Deveras, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Decreto 5.015/2004) também inclui a cooperação judiciária para "efetuar buscas, apreensões e embargos", "fornecer informações, elementos de prova e pareceres de peritos", "fornecer originais ou cópias certificadas de documentos e processos pertinentes, incluindo documentos administrativos, bancários, financeiros ou comerciais e documentos de empresas", "identificar ou localizar os produtos do crime, bens, instrumentos ou outros elementos para fins probatórios", "prestar qualquer outro tipo de assistência compatível com o direito interno do Estado Parte requerido" (art. 18, parágrafo 3, letras a até i). Parágrafo 8 do art. 18 da Convenção ressalta que: "Os Estados Partes não poderão invocar o sigilo bancário para recusar a cooperação judiciária prevista no presente Artigo". 9. In casu, A célula de tratamento das informações financeiras (CETIF) denunciou no dia 16 de Julho 2002 ao Escritório do Procurador Geral em Bruxelas a existência de índices sérios de branqueamento de capitais (...) entre as pessoas envolvidas no presente processo. 10. Princípio da efetividade do Poder Jurisdicional no novo cenário de cooperação internacional no combate ao crime organizado transnacional. 11. Concessão integral do exequatur à carta rogatória.

<sup>12</sup> EACR 998 / EX EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA. 2005/0114782-0. DJ. 25.02.2008. Ministro Relator: HUMBERTO GOMES DE BARROS -. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA FINS DE ACLARAMENTO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

- Para ser exequível no Brasil, a quebra de sigilo bancário deve resultar de decisão judicial emanada de órgão jurisdicional brasileiro ou de sentença estrangeira homologada pelo Brasil.

executório<sup>13</sup>. O que veio por ajudar o país quanto a uma colaboração internacional mais efetiva.

O que pode ser observado facilmente em dias atuais, é que esta cooperação vem se concretizando com mais frequência entre entes administrativos, o que caracteriza um novo tipo de cooperação, baseada na assistência direta ou auxílio direto.

Tal mecanismo não se confunde com as formas de cooperação já mencionadas, pois apresentam um sistema mais célere, não precisando passar pelo crivo do STJ, o que facilita a interação internacional.

Para exemplificar este sistema podemos citar as autoridades centrais, definidas de acordo com a Conferência de Haia, no caso de seqüestro de menores, e também com a Convenção de Nova York, no caso de prestação de alimentos.

Importante, portanto, para um Estado, é observar a questão da reciprocidade quanto à aceitação de uma decisão estrangeira, pois o fato de não cooperar implica possibilidade do outro estado não aceitar as decisões deste país em seu território.

Para citar novamente o autor Antenor Madruga:

“A cooperação jurídica Internacional não mais se justifica apenas pelo interesse das partes ou por cortesia entre Estados. A eficácia interna de decisões judiciais estrangeiras, antes vista como potencial ameaça à soberania e, portanto, mantida sob rígidos controles de exequatur, **se apresenta hoje ainda mais essencial à efetividade das funções soberanas**”(g.n)<sup>14</sup>

A cooperação apesar de ainda estar dando seus primeiros passos é um significativo fator jurídico e político, cada dia mais importante para a integração da sociedade internacional.

---

<sup>13</sup> Artigo 7ª da Resolução número 9 de 2005.

<sup>14</sup>MADRUGA FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica Internacional”. In MACHADO, Maíra Rocha; REFINETTI, Domingos Fernando. (Org.). Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça. 1ª ed.. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 18.

## Parte I

### Patente e Homologação de Sentença Estrangeira.

#### 1- Patente

Para este estudo, é útil tratar de um conceito preliminar do que seria uma patente, quais os instrumentos que a regulam, qual a sua finalidade, onde e como a registramos e quais são os requisitos de admissibilidade analisados na hora da concessão.

Segundo Francisco Teixeira, “a patente é o direito de explorar comercialmente uma invenção, com exclusividade, por tempo determinado”.<sup>15</sup>

Este sistema funciona como uma espécie de acordo entre a sociedade e o inventor, ou seja, este se compromete a pesquisar, desenvolver o seu invento e torná-lo público proporcionando um ganho tecnológico à sociedade e aquela permite que este inventor tenha um tempo determinado de uso e fruição de seu invento, assim o colocaremos como um monopólio.

Os instrumentos tanto nacionais quanto internacionais que regulam a propriedade industrial são, no plano nacional, a Constituição Federal e a Lei da Propriedade Industrial nº 9279/96 (LPI).

Já no plano internacional, a Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (ainda em vigor sob sua última atualização realizada em Estocolmo)<sup>16</sup> e o acordo ADPICs ( Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao

---

<sup>15</sup> TEIXEIRA, Francisco. *Tudo o que você queria saber sobre patentes, mas tinha vergonha de perguntar*. São Paulo. 2006. p 43.

<sup>16</sup> A Convenção da União de Paris, a CUP, realizada em 1883, deu origem ao sistema internacional da propriedade industrial. Foi a primeira tentativa de harmonização internacional no que concerne à propriedade industrial. Conta com atualmente 136 países signatários. Traz em sua convenção a estipulação dos princípios de tratamento nacional, prioridade unionista, independência dos direitos e territorialidade da propriedade imaterial.

Comércio), ou, como internacionalmente conhecido, TRIPS ( Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights).

A finalidade de se ter uma patente é a proteção que ela irá auferir aos investimentos que o inventor teve com a pesquisa científica e os ganhos que terá na sua propagação na sociedade.

A patente vira, portanto, uma espécie de propriedade resolúvel, pois, é uma propriedade que lhe profere lucros, mas que passado o tempo de determinado monopólio, este invento vem por cair em domínio público.

A nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, diz que:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

-----  
 XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilégio temporário para sua utilização**, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.”(g.n)

O privilégio de monopólio de exploração patentária é constitucionalmente garantido, contudo, é temporário. O tempo de duração de um registro patentário é de 20 anos<sup>17</sup>, de acordo com o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI):

“Art.40 – A patente de invenção **vigora pelo prazo de 20 (vinte) anos** e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15(quinze) anos contados da data do depósito.”(g.n.)

Resta, portanto, bastante claro que este monopólio patentário, apesar de constitucionalmente garantido, é temporário, não podendo ultrapassar o prazo de 20 anos de proteção.

---

<sup>17</sup> Esta contagem de prazo é hoje adotada por uma grande parte dos países do mundo, dado o teor do artigo 33 do Acordo ADPICs ( Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), ou, como internacionalmente conhecido, TRIPS ( Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights), que determina que a vigências da patente não será inferior a um prazo de vinte anos, contados da data do depósito.

Ademais, é necessário ter em mente, que outras empresas também se preparam para a exploração desta patente, adotaram medidas, engendraram esforços, desenvolveram técnicas, promoveram aperfeiçoamentos, enfim, prepararam-se para concorrer com o patente em questão, já sem o amparo do monopólio de exclusividade que detinham, assim que findar o prazo de proteção.

Quanto ao que poderá ser patenteado, o artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial deixa bem claro quais serão os requisitos necessários para tanto: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

O primeiro requisito que a lei aponta é o da novidade, o que vem por significar que a invenção deve se apresentar como algo nunca antes visto ou estudado, ou seja, que deva ser uma adição a todo um conhecimento preexistente.

Sobre tal requisito, o autor, Denis Borges Barbosa faz algumas considerações:

“Segundo os princípios em vigor, a novidade tem de ser simultaneamente: a) certa - quanto à existência e à data; b) suficiente - um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos; c) total - a anterioridade deve conter todo o invento, sendo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma; d) pública - a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento da invenção por um terceiro, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.”<sup>18</sup>

Vale ser destacado e como bem abordado anteriormente pelo autor, que se uma patente já for de conhecimento geral, ou seja, a invenção esteja no seu estado da técnica, já de conhecimento do público, o seu inventor não poderá patentear a mesma<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, p 32, dezembro de 1989.

<sup>19</sup> APELAÇÃO CIVEL - 269975 **Processo:** 2001.02.01.032488-4 **UF :** RJ **Órgão Julgador:** PRIMEIRA TURMA **Data Decisão:** 21/10/2002 **Documento:** TRF200089454 **Fonte DJU DATA:**16/12/2002 **PÁGINA:** 193 **Ementa** PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INPI. ANULAÇÃO DE PATENTE. PUBLICAÇÃO ANTERIOR DE CATÁLOGO DA PRÓPRIA TITULAR DAS PATENTES. CONHECIMENTO PÚBLICO. OBJETO DAS PATENTES

“Art. 11 da LPI - A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Parágrafo 1o. - O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12,16 e 17”.

O segundo requisito é o da atividade inventiva, qual seja a presença de criatividade e originalidade, não podendo ser uma invenção óbvia ou evidente<sup>20</sup>.

Segundo Denis Borges Barbosa, tal requisito é também definido, a partir da expressão inglesa correspondente, como "não-obviedade".

"The determination of non-obviousness is a mixed question of fact and law. The legal conclusion of obviousness or non-obviousness of a claimed invention is based on four factual inquiries: 1) scope and content of prior art; 2) differences between the prior art and claimed invention; 3) the level of skill in the art to

---

COMPREENDIDO NO "ESTADO DA TÉCNICA". RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO INPI. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, II, DO CPC. SENTENÇA CONFIRMADA O INPI reconheceu o pedido, porque verificou que as matérias das patentes em questão, nas datas de seus respectivos depósitos, já eram de conhecimento público. A própria titular das patentes havia publicado catálogo, em 1980, onde os objetos das patentes constavam fotografados, ilustrados e/ou descritos com idêntica construção. 3 - O autor, ao juntar o catálogo datado de 1980, fez prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de anulação das patentes, visto que compreendidas no "estado de técnica".

<sup>20</sup> **Data Decisão:** 18/01/2006 **Documento:** TRF200150768 **Fonte DJU DATA:** 09/02/2006 **PÁGINA:** 201 **Ementa Administrativo. Propriedade Industrial. Privilégio de invenção depositado em 09/1992. Pedido de nulidade acolhido. Anterioridades impeditivas. Patente britânica de 1954 prevendo oito furos no cubo para fixação da roda a diferentes marcas de veículos. Catálogo italiano de anéis de centralização para rodas, de abril/1992. Mera reunião de dois conceitos no estado da técnica. Ausência de novidade e atividade inventiva, necessários para patenteabilidade (artigos 11 e 13, da LPI). Remessa desprovida. - Sentença que acolhe pedido de nulidade do privilégio de invenção nº PI 9203685-6, depositado em 15/09/1992, relativo a um "aperfeiçoamento em roda de liga leve para veículos diversos". - Primeira anterioridade impeditiva: Patente Britânica nº GB 794345, depositada em 27/10/1954 e publicada em 30/04/1958, tratando-se de roda construída em material plástico e dotada de pneu maciço, dispondo de oito furos no cubo, para fixação da roda a diferentes marcas de veículo. - Segunda anterioridade impeditiva: Catálogo de Anéis de Centralização para Rodas, da empresa italiana A. Benzoni & C., em abril/1992, comprovando que a aplicação da roda a veículos com diferentes diâmetros de eixo já era no domínio público. - Inovação na Patente da Ré reduzida a reunir os dois conceitos, já compreendidos no estado da técnica. - Ausência de novidade e atividade inventiva, retirando a Patenteabilidade do suposto invento da Ré (artigos 11 e 13, da LPI). Remessa oficial a que se nega provimento, confirmando a sentença. Relator JUIZA MÁRCIA HELENA NUNES Decisão A Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, nos termos do voto do(a) Relator(a).**

which the inventions pertains; and 4) evidence of secondary considerations such as commercial success, unexpected results or long term needs"<sup>21</sup>.

A conseqüência prática deste requisito é evitar a cópia disfarçada, ou seja, aquela em que uma pessoa poderá fazer pequenas alterações e adaptações e requerer a proteção de uma patente já no estado da técnica<sup>22</sup>.

O último requisito exigido pela legislação é a aplicação industrial, no que consta que a invenção terá que ser revestida de possibilidade de reprodução industrial. São exemplos de falta de utilidade industrial o moto contínuo ou outros inventos contrários à lei da física, métodos de tingir cabelo, etc.

Segundo Denis Borges Barbosa, mais requisitos são necessários para a observância da validade de uma patente de invenção, são eles:

“Ação humana - que haja invenção, ação humana sobre a natureza, e não somente descoberta de leis ou fenômenos naturais. Possibilidade de reprodução - são dois os requisitos que a natureza da tecnologia sobre a qual recai o invento permita a reprodução do bem ou serviço tal como descrito (reprodutibilidade) e que a descrição permita que o técnico da arte possa repetir o invento (repetibilidade)”<sup>23</sup>

Seguindo os artigos da LPI, nos deparamos com o artigo 10 que versa sobre o que não é considerado como uma invenção nem modelo de utilidade<sup>24</sup>. Também observamos que na mesma legislação, em seu artigo 18, vem tratando sobre o que não poderá ser patenteado<sup>25</sup>.

---

<sup>21</sup> WISEMAN, T.G. (1989) Biotechnology Patent Application Examination. In: *Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice*. New York, PLI. Apud BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, p 30, dezembro de 1989.

<sup>22</sup> BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, p. 103, jul/agost/set de 1997.

<sup>23</sup> BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, p 30, dezembro de 1989.

<sup>24</sup> “Art. 10 da LPI - 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; IV - 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, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte

O órgão responsável para que se dê entrada em um pedido de patente é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Tal órgão é responsável, não só pela concessão de patentes, como também conceder registro de marcas, averbação de contratos de transferência de tecnologia e de franquia empresarial e por registros de programas de computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º.279/96).

Qualquer pessoa poderá dar entrada com um pedido de patente<sup>26</sup>, e esta será concedida desde que presentes os requisitos anteriormente mencionados e não sejam invenções vedadas de serem patenteadas.

De acordo com a LPI, o pedido de patente deverá conter os seguintes itens: Requerimento; um relatório descritivo; desenhos (e se for o caso, resumo da patente almejada) e o comprovante de pagamento relativo ao depósito.<sup>27</sup>

---

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”.

<sup>25</sup> “Art. 18 da LPI - 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”.

<sup>26</sup> “Art. 6º da LPI. - Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta lei. **Parágrafo 1o.-** Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. **Parágrafo 2o.-** A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. **Parágrafo 3o.-** Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.”

<sup>27</sup> “Art. 19 da LPI - O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - requerimento; II - relatório descritivo; III - reivindicações; IV – desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito”.

Assim que o pedido é apresentado, este será submetido a um exame formal para que o órgão responsável possa averiguar se todos os requisitos foram atendidos. Caso ainda faltar algum requisito, o INPI poderá conceder um prazo de 30 dias para que seja sanado o problema.<sup>28</sup>

Atualmente os pedidos de patentes, ressalvados os 18 meses que este deva ficar em sigilo<sup>29</sup>, serão publicados da Revista da Propriedade Industrial (RPI). O que se publica são apenas dados identificadores do pedido da patente, enquanto que as demais informações só serão acessíveis aos funcionários do INPI, mais especificamente na Diretoria de Patentes (DIRPA).

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI  
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO

PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS										
Tipos de Patentes e Origem do Depositante	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
<b>Total</b>	<b>19.443</b>	<b>18.919</b>	<b>20.883</b>	<b>20.605</b>	<b>20.679</b>	<b>19.541</b>	<b>21.299</b>	<b>22.866</b>	<b>23.242</b>	<b>10.750</b>
residentes	5.878	5.292	6.106	6.222	6.705	6.832	7.230	7.498	7.087	6.861
não-residentes	13.565	13.627	14.777	14.383	13.974	12.709	14.069	15.368	16.155	3.889
<b>Privilégio de Invenção</b>	<b>7.582</b>	<b>6.061</b>	<b>6.582</b>	<b>6.677</b>	<b>6.575</b>	<b>5.802</b>	<b>5.834</b>	<b>6.289</b>	<b>6.316</b>	<b>6.017</b>
residentes	2.741	2.455	2.791	3.061	3.308	3.345	3.664	3.929	3.892	3.785
não-residentes	4.841	3.606	3.791	3.616	3.267	2.457	2.170	2.360	2.424	2.232
<b>Modelo de Utilidade</b>	<b>3.173</b>	<b>2.815</b>	<b>3.302</b>	<b>3.153</b>	<b>3.389</b>	<b>3.416</b>	<b>3.476</b>	<b>3.477</b>	<b>3.120</b>	<b>3.017</b>
residentes	3.092	2.739	3.228	3.073	3.304	3.369	3.429	3.430	3.070	2.966
não-residentes	81	76	74	80	85	47	47	47	50	51
<b>Certificado de Adição</b>	<b>35</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>86</b>	<b>103</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>110</b>
residentes	30	62	62	69	78	98	112	110	112	103
não-residentes	5	5	10	7	8	5	7	7	5	7
<b>PCT</b>	<b>8.653</b>	<b>9.976</b>	<b>10.927</b>	<b>10.699</b>	<b>10.629</b>	<b>10.220</b>	<b>11.870</b>	<b>12.983</b>	<b>13.689</b>	<b>1606**</b>
residentes	15	36	25	19	15	20	25	29	13	7
não-residentes	8.638	9.940	10.902	10.680	10.614	10.200	11.845	12.954	13.676	1.599

Fonte: Banco de Dados INPI

PCT = "Patent Cooperation Treaty" (Tratado de Cooperação de Patentes)

\*\* Entrada na fase nacional dos Depósitos via tratado de cooperação de patentes (pct), computados pelo ano de depósitos internacional, não-consolidados.

<sup>28</sup> “**Art. 20 da LPI** - Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. **Art. 21 da LPI** - O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. **Parágrafo único** - Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo”.

<sup>29</sup> “Art. 30 da LPI - O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75”.

De acordo com dados da tabela acima<sup>30</sup>, no ano de 2006, podemos observar que o total de registros foi de 10.750, sendo que pela primeira vez o número de depósitos realizados por residentes superou o de não-residentes (anexo 2).

Isso pode ser traduzido pelo trabalho de conscientização e maior informação acerca da grande importância do registro patentário para o desenvolvimento econômico do país.

### 1.1 – Patente Pipeline

A proteção patentária usualmente denominada *pipeline* é uma proteção extravagante, condicionada às regras e critérios de processamento próprios, que visa proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como a novidade, não mais seria passível de patenteamento.

*Pipeline* seria, portanto, um sistema de revalidação de patentes obtidas no exterior regulada no artigo 230 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).

“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”.

-----  
“§ 3º - Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem”.

---

<sup>30</sup> Fonte: Site do Instituto nacional da Propriedade Industrial [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), acessado em 08 de maio de 2008, às 21h43min.

“§ 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”.

-----

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

A revalidação ocorre no sentido de que produtos em desenvolvimento e que não teriam sido lançados em nenhum mercado do mundo poderão ser lançados e registrados a partir do momento que um país alterar sua legislação e passar a aceitar tais patentes, como é o que ocorreu no Brasil.

O nosso país, em 1945, deixou de reconhecer as patentes de produtos nas áreas químicas, farmacêuticas e alimentícias e após 24 anos estendeu esta proibição aos processos farmacêuticos e alimentícios.

Em 1971, com o advento do Código da Propriedade Industrial (CPI), sancionou-se tal posicionamento, o qual permaneceu vigente até 14 de maio de 1997, quando então, entrava em vigor a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI)<sup>31</sup>.

Com essa nova lei, passou-se a permitir o patenteamento de produtos e processos farmacêuticos, químicos e alimentícios. Contudo, no período de transição entre o CPI e a LPI é que foi aplicado o chamado *pipeline*, pois, em maio 14 de maio de 1997 este perdeu sua eficácia.<sup>32</sup>

De acordo com o artigo 230, § 1º, acima mencionado, o depósito dos pedidos de patente relativos ao *pipeline* tinham um prazo de 1 (um) ano para que fossem depositadas. Prazo este iniciado com a publicação da lei em 15 de maio de 1996 e que terminou em 15 de maio de 1997.

---

<sup>31</sup> O Brasil, como novo membro da OMC, teve que ratificar os acordos ali já existentes, tendo que aderir aos TRIPS – promulgado no Brasil através do Decreto nº 1.355/94 – que permitia o registro de patentes de fármaco. Posteriormente regulamentado pela lei nº 9.279 de 1996.

<sup>32</sup> Mais detalhes, ver DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº9279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense,1997. p 159.

Vale ser ressaltado que a este sistema só se aplicaria a produtos novos que, no momento da publicação no Diário Oficial, estivessem ainda em fase de desenvolvimento e não tivessem sido lançados em nenhum país.

Segundo a própria legislação, além de tais desenvolvimentos e que os produtos não pudessem ter sido comercializados em nenhum mercado por iniciativa do próprio titular, ou terceiros com o seu consentimento, também não poderia haver sérios e efetivos preparativos, por terceiros no país para a exploração do objeto.

Mais objetivamente, os requisitos necessários para que esta concessão fosse possível são:

- 1- “que se trate de 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 (caput);
- 2- que o solicitante tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil(caput);
- 3- que seu objeto esteja efetivamente protegido por patente concedida no exterior, ainda válida (§ 3º);
- 4- que seu objeto não tenha sido comercializado no Brasil ou no exterior (caput);
- 5- que não tenham sido realizados sérios e efetivos esforços de produção de seu objeto no Brasil(caput);
- 6- que o depósito do pedido seja solicitado no prazo de um ano de promulgação da lei, com a indicação da data do primeiro depósito no exterior (§1º) e
- 7- que sejam observadas as restrições previstas nos artigos 10 e 18 da LPI (§ 3º).”<sup>33</sup>

Portanto, nos resta observar, que não eram exigidos os requisitos normais de patentabilidade, previstos no artigo 8º da LPI, pois não se tratava de uma concessão de uma nova patente, e sim de uma revalidação.

Um fato que aconteceu na época, e que merece destaque, foi no sentido de que depositantes nacionais ou estrangeiros, que já tinham depositado sua patente por via de processamento comum, para depositar via *pipeline*, tinham de desistir de seu pedido anterior. Assim figurava o

---

<sup>33</sup> Ver mais detalhes na TIBÚRCIO, Carmen. Breves Considerações Sobre as Patentes Pipeline. *Revista de Direito do Estado*. Rio de Janeiro, n. 8, p. 341 - 342, out/dez. 2006.

posicionamento assumido pelo INPI na época e que foi motivo de várias ações contra a Autarquia.

O processamento via *pipeline* é realizado de uma forma muito simples: sendo o pedido ou a patente estrangeiros, bastava a comprovação da concessão da patente no país de origem e as outras observações acima indicadas, que a mesma seria automaticamente concedida, assim como no país de origem. O prazo de vigência limitar-se-ia ao máximo em 20 anos, expirando juntamente quando terminasse sua vigência no país de origem.

Segundo alguns autores, este prazo de revalidação deve ser calculado de acordo com o direito estrangeiro, ou seja, de maneira que em ambos os países o prazo de proteção se encerre concomitantemente. Dessa forma, qualquer modificação ocorrida na patente no exterior, alteração de tanto diminuição quanto majoração do prazo deveria ser refletida aqui.<sup>34</sup>

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. PATENTE PIPELINE. PRIMEIRO DEPÓSITO. ABANDONO. CANCELAMENTO. EFEITOS. (...) 2. As patentes pipeline possibilitaram aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade. 3. Quando o § 4º assegura à patente concedida com base no art. 230 da LPI o **prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo de vinte anos fixado no art. 40, excepcionando, ainda, a aplicação do parágrafo único deste último, deve ser essa regra entendida como a que combina o § 3º com o § 4º, isto é, se o depositante tem que comprovar a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, o dies a quo da patente brasileira só pode ser o do primeiro pedido depositado e concedido., e não o de primeiro pedido depositado e, por algum motivo, abandonado, não se transformando em patente.** Entender o contrário equivaleria a conferir status de ato jurídico perfeito a ato que nem chegou a completar totalmente seu ciclo de formação, a fim de tornar-se perfeito. (...)”<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> O posicionamento majoritário nos tribunais é no sentido de que a contagem de prazo de validade de uma patente *pipeline* deverá ser tomado por base a data que a patente foi validamente expedida no país do primeiro depósito, e não o primeiro depósito de patente que outrora fora abandonado.

<sup>35</sup> **Origem:** TRF-2 **Classe:** AC - APELAÇÃO CIVEL - 374831 **Processo:** 2005.51.01.500344-5 **UF:** **Orgão Julgador:** SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA **Data Decisão:** 28/11/2006 **Documento:** TRF-200159401Relator Desembargadora Federal LILIANE RORIZ.

Mas de acordo com outra corrente, o prazo de validade da patente *pipeline* depositada aqui no Brasil é o prazo que restar da patente depositada no exterior e se valeria da data do primeiro depósito no exterior para delimitar este marco, não aceitando posteriores modificações de novos pedidos. Esse posicionamento é o adotado pelo INPI.<sup>36</sup>

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TERMO A QUO DA VIGÊNCIA DA PATENTE ESTRANGEIRA REVALIDADA NO BRASIL (PATENTE) NOS TERMOS DO § 4.º DO ARTIGO 240 DA LEI N.º 9.279-96. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DEPÓSITO NO PAÍS DE ORIGEM E NÃO DO DEPÓSITO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, COM A VIGÊNCIA DA EXCLUSIVIDADE NO BRASIL PELO PERÍODO REMANESCENTE DA PATENTE DEFERIDA NO EXTERIOR, LIMITADO AO PRAZO DE VINTE ANOS (ARTIGO 40 DA LEI N.º 9.279-96). I – Uma interpretação sob o prisma do sistema jurídico em que se insere o § 4.º do art. 230 da Lei n.º 9.279-96 **leva à conclusão de que o prazo da proteção da patente estrangeira revalidada no Brasil terá como termo a quo a data do primeiro depósito no país de origem, independente do fato de ter havido abandono ou desistência, e não do seu depósito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI**, exegese essa que é confirmada pela obrigatoriedade da indicação da data do primeiro depósito do exterior, prevista no § 1.º do mesmo dispositivo. II – A orientação de que é a partir desse primeiro depósito que se computará o período restante da exclusividade deferida no exterior, limitada ao prazo de vinte anos (artigo 40 da Lei n.º 9.279-96), se coaduna com a razão da proteção da patente, **pois é naquele momento que se dá a modificação do estado da técnica com a revelação ao mundo da solução tecnológica antes desconhecida (requisito da novidade)**. III – Entender de forma diversa seria endossar uma posição anti-isonômica daquele que requer revalidação de patente estrangeira em relação às patentes pleiteadas no Brasil, tendo em vista que estas últimas, conforme comando legal expresso (art. 40 da Lei n.º 9.276-96), vigoram a partir da data do depósito. IV – Em consonância com o princípio da qualificação que informa o Direito Internacional Privado, a idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, indissociável das noções de estado da técnica e da novidade, deve se impor ao que é disposto na lei estrangeira, de modo a afastar uma obrigatória correspondência biunívoca com o direito alienígena e se distanciar erroneamente do regime jurídico adotado no Brasil para o instituto antes mencionado. V – Provimento da remessa necessária e do recurso do INPI. (g.n.)”<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Posicionamento assumido pelo INPI é de assegurar o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, com a limitação imposta pelo artigo 40 da LPI, que, estabelece em vinte anos a vigência das patentes de invenção contados da data do depósito do pedido. Valendo dizer que, para a Autarquia, a regra seria que se a duração da patente no país de origem fosse inferior ao da lei brasileira, prevaleceria aquele prazo; se, contudo, fosse superior ao que dispõe o artigo 40 da LPI, haveria este último, que prevalecer.

<sup>37</sup> **Origem:** TRF-2 **Classe:** AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 57986 **Processo:** 2003.51.01.540754-7 **UF :** **Orgão Julgador:** SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA **Data Decisão:** 26/09/2006 **Documento:** TRF-200162452 Relator Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO Relator Acordão Desembargador Federal ANDRÉ FONTES.

Segundo análise de dados fornecidos pelo INPI.<sup>38</sup>, os anos de maior deferimento de patentes via *pipeline* foram entre 1999 e 2000. Observamos também, que o ano que se obteve um maior indeferimento foi em 2003, mas o que nos chama mais atenção é que até 2007, ano passado, patentes *pipeline* ainda eram deferidas, arquivadas ou mesmo indeferidas (anexo 3).

A conclusão que podemos de imediato chegar é que, por barreiras políticas, por falta de infra-estrutura da Autarquia ou por imperícia do depositante, estas patentes ditas especiais demoraram e estão demorando a serem analisadas.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI  
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento - CGPO

PIPELINES								
Anos	Arquiva-mentos	Deferi-mentos	Indeferi-mentos	Nulidades	Recursos	Expedições Cartas Patentes	Total	Δ (%)
1998	-	57	6	-	-	19	82	-
1999	1	217	6	-	3	304	531	548
2000	15	273	13	-	-	287	588	11
2001	7	7	7	2	8	32	63	-89
2002	6	13	9	-	3	49	80	27
2003	41	19	60	-	25	39	184	130
2004	40	62	22	-	22	61	207	13
2005	6	16	1	1	2	25	51	-75
2006	1	18	28	1	10	16	74	45
2007	5	10	2	-	3	8	28	-62

Fonte: Banco de Dados do INPI

\* PI - M U - C

## 2 – Homologação de Sentença Estrangeira

O sistema de homologação de sentença estrangeira é um dos fenômenos, que por conta da cooperação jurídica internacional, se perfaz de uma forma bem interessante, pois, segundo diz o Ministro Luiz Fux, “implica determinado juiz recepcionar a decisão proferida noutro sistema, quiçá completamente diverso daquele em que vai efetivar a decisão.”<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Fonte: Site do Instituto nacional da Propriedade Industrial [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br) acessado no dia 13 de março de 2008, às 00h12min.

<sup>39</sup> FUX, Luiz. *Curso de Direito Processual Civil*. 2ª ed.. Rio de janeiro: Forense, 2004.p.1230.

A homologação de sentença estrangeira é, portanto, uma verificação de validade de uma sentença alienígena, validade esta que será analisada tanto de acordo com o nosso ordenamento jurídico, quanto aos nossos princípios vigentes.

Um dos requisitos para que a sentença estrangeira seja homologada é tratar-se de hipótese da competência ser concorrente, segundo o artigo 88<sup>40</sup> do CPC, pois nos casos do artigo 89<sup>41</sup>, não vai ocorrer a possibilidade de homologação.

Conforme consta no artigo 483 do nosso Código de Processo Civil:

“Art. 483 – A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal”.

“Parágrafo único – A homologação obedecerá ao que dispuser o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”

No que concerne ao artigo mencionado, a sentença só terá valor no território brasileiro se for devidamente homologada, segundo também ditames do artigo 90<sup>42</sup> do CPC, e para tanto também não poderá apresentar ofensa a nossa soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes, de acordo com o que diz o artigo 17 da Lei de Introdução ao Código Civil<sup>43</sup>.

Quanto ao processo homologatório no Brasil se verifica com a transformação da sentença estrangeira em nacional. Contudo, quando esta for denegada não poderá causar nenhum efeito negatório da sentença no seu país proveniente.

---

<sup>40</sup> “Art. 88 do CPC – É competente a autoridade judiciária quando: I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil; II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação; III – a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Parágrafo único – Para fim do disposto no n° 1, reputa-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal”.

<sup>41</sup> “Art. 89 do CPC – Competente à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: I – conhecer de ações, relativas a imóveis situados no Brasil; II – proceder a inventário e partilha de bens, situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional”.

<sup>42</sup> “Art. 90 do CPC – A ação intentada perante tribunal estrangeiro não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas”.

<sup>43</sup> “Art. 17 da LICC – As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”.

O processo de homologação tem, portanto, uma natureza jurisdicional, o que requer que seja proposta perante o STJ através de uma ação homologatória e nessa ação o Superior Tribunal de Justiça pode até homologar de uma forma parcial.<sup>44</sup>

De acordo com o autor Oscar Tenório, as espécies de sentenças que podem ser homologadas pelo órgão competente são “as sentenças cíveis como também, de acordo com o artigo 423 do Código de Bustamante, as contencioso-administrativas”.<sup>45</sup>

Contudo, outros autores estendem essas espécies, a exemplo de Florisbal de Souza Del’Olmo, que esclarece que são passíveis de homologação no ordenamento jurídico nacional “os acórdãos, as sentenças cíveis, comerciais, penais e trabalhistas, assim como também decisões de órgãos judicantes de outros poderes”.<sup>46</sup>

Quanto à natureza da decisão que acolhe o pedido de homologação, a maioria doutrinária entende que irá se tratar de uma sentença constitutiva, por que: “não só reconhece a validade do julgado, como lhe acrescenta um *quid novis*, uma eficácia diferente da original e que consiste em produzir efeitos além dos limites territoriais da jurisdição do prolator.”<sup>47</sup>

O sistema adotado pelo Brasil é o sistema de deliberação<sup>48</sup>, que representa que ao ser analisada por órgão competente, desta sentença não poderá haver a revisão de mérito, ou seja, a análise realizada será na verificação da existência de requisitos formais.

O sistema que foi utilizado como modelo pelo Brasil foi o italiano, sistema no qual não havia o questionamento do mérito da decisão alienígena, apenas verificava os requisitos formais, assim como se haveria a ofensa à ordem pública, à soberania nacional e aos bons costumes. Segundo

---

<sup>44</sup> Mais detalhes na obra JO, Hee Moon. *Moderno Direito Internacional privado*. São Paulo: LTr, 2001. p 356.

<sup>45</sup> TENÓRIO, Oscar. *Direito Internacional Privado*. 11ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. p 381.

<sup>46</sup> DEL’OLMO, Florisbal de Souza. *Direito Internacional privado: abordagens fundamentais, legislação, jurisprudência*. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p 72.

<sup>47</sup> THEODORO, Humberto. *Curso de direito processual Civil, Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento*. Vol. I 43ª ed..Rio de Janeiro: Forence, 2005. p 712.

Nádia de Araújo, “com este sistema de delibação há o estabelecimento da contenciosidade limitada.”<sup>49</sup>

## 2.1 – Mudança do órgão competente para homologação de sentença estrangeira.

Tradicionalmente, a homologação de sentença estrangeira era realizada pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com o consubstanciado na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 102:

“Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe”:

“I – Processar e julgar, originariamente: (...) h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu Presidente;”<sup>50</sup>

A carta de 1988 manteve os padrões trazidos pela Carta de 1934, em que atribuía ao STF a competência homologatória de sentenças estrangeiras, assim como demonstra a posição do STF na PET 11, proferida em 1997:

“**Pet 11 / MG - MINAS GERAIS PETIÇÃO Presidente Min. CELSO DE MELLO Partes REQUERENTE: UALAM DE LIMA NEUHAUSER OU UALAM DE LIMA FERREIRA : A Lei Fundamental promulgada em 1988 - observando uma tradição de nosso constitucionalismo republicano, que foi inaugurada pela Constituição de 1934 (art. 76, I, g), e mantida pelos ordenamentos constitucionais subseqüentes - atribui ao Supremo Tribunal Federal competência originária, para, em instância de mera delibação, homologar a sentença estrangeira que não se revele ofensiva à**

<sup>48</sup> Palavra que vem do latim e que significa tocar de leve.

<sup>49</sup>“Não cabendo o STJ analisar o mérito da questão” ARAÚJO, Nádia de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.295.

JURISPRUDÊNCIA: CR 7.870. Relator Ministro CELSO DE MELLO. DJ 27/11/98. Despacho: Carta rogatória passiva. Impugnação. **Sistema de contenciosidade limitada**. Impossibilidade de discussão do mérito da causa perante o STF. A questão da competência internacional concorrente da justiça brasileira. Efetivação, no Brasil, da citação de pessoa aqui domiciliada. Exequatur concedido. (g.n.)

<sup>50</sup> Redação do texto constitucional anterior ao advento da Emenda Constitucional nº45/04.

soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes (CF, art. 102, I, h; RISTF, art. 216)”

Desta forma, todo o trâmite de homologação por que passava uma sentença estrangeira era realizado no STF.<sup>51</sup> Isso perdurou até que com a Emenda 45/04 ocorreram algumas mudanças de atribuições do STF.

A emenda constitucional nº. 45, de oito de dezembro de 2004, alterou a competência do STF para o STJ acerca de homologação de sentença estrangeira e concessão de exequatur às cartas rogatórias.

Portanto, com a emenda 45 alterou-se parte do texto constitucional e modificou a competência originária do STF para o STJ. Observamos que atualmente o artigo 105, I, i da CF<sup>52</sup> elucida essa competência originária do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o autor Pedro Loula:

“A atitude do legislador constituinte derivado de retirar da apreciação do Supremo Tribunal Federal a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur de cartas rogatórias é bastante elogiável. Entretanto, tal competência jamais deveria ter sido deslocada para o Superior Tribunal de Justiça, que deveria ter sua atribuição restrita a questões relacionadas à uniformização do entendimento e aplicação da legislação federal do país.”<sup>53</sup>

Para este autor, a emenda Constitucional nº. 45 deveria ter sido um pouco mais ousada e concedido a competência para julgar as homologações

---

<sup>51</sup> **Pet 11 / MG - MINAS GERAIS PETIÇÃO** Presidente Min. CELSO DE MELLO **Partes REQUERENTE:** UALAM DE LIMA NEUHAUSER OU UALAM DE LIMA FERREIRA “(...) O processo de **homologação**, desse modo, desempenha, perante o Supremo Tribunal Federal - que é o Tribunal do foro -, uma função essencial na outorga de eficácia à sentença emanada de órgão público competente segundo as leis do Estado que a proferiu. (...)”.

<sup>52</sup> “Art. 105 da CF – Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – Processar e julgar originariamente: i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias.”

<sup>53</sup> LOULA, Pedro. Breves Reflexões sobre a repercussão da Reforma do Judiciário ( Emenda Constitucional nº 45/04) no Direito Internacional brasileiro. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 795.

de sentenças estrangeira e a concessão de exequatur à cartas rogatórias aos juízes Federais de primeira instância.”<sup>54</sup>

A regulamentação desta competência foi aprovada e publicada em 5 de maio de 2005, Resolução número 9, que veio por substituir o Regimento interno do STF.

As alterações que chamaram mais atenção com a Res. n.º9 foram: o deferimento de tutela antecipada quando estiver em curso um pedido de homologação estrangeira, art. 4º, § 3º; a possibilidade de análise do pedido como auxílio de direito, sem a necessidade de intervenção direta do Ministério público, art. 7º, § único; a possibilidade de concessão de exequatur em caráter executório, art. 7º da Res. 9.

## **2.2 – Requisitos necessários para a homologação de uma sentença estrangeira.**

Para a concessão da homologação das sentenças estrangeiras no STJ, deverão estar presentes os requisitos formais dispostos nos artigo 15<sup>55</sup> da LICC e 5º e 6º da Resolução número 9, de 4 de maio de 2005, do STJ que veio por substituir o Regimento Interno do STF.

“Art. 5º Constituem requisitos indispensáveis à homologação de sentença estrangeira: I - haver sido proferida por autoridade competente; II - terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; III - ter transitado em julgado e V - estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil”.

”Art. 6º Não será homologada sentença estrangeira ou concedido exequatur a carta rogatória que ofendam a soberania ou a ordem pública.”

---

<sup>54</sup> Ver mais detalhes em LOULA, Pedro. Breves Reflexões sobre a repercussão da Reforma do Judiciário ( Emenda Constitucional n° 45/04) no Direito Internacional brasileiro. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 795.

<sup>55</sup> “Art. 15 da LICC – Será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro, que reúna os seguintes requisitos: a) haver sido proferida por juiz competente; b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; c) ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; d) estar traduzida por intérprete autorizado; e) ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único: Não dependem de homologação as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas.”

Na decisão de sentença estrangeira contestada, proveniente dos Estados Unidos, o então órgão competente, STF, salientou a importância da presença dos requisitos para que a homologação fosse concedida.<sup>56</sup>

O primeiro requisito que vamos nos ater é da sentença estrangeira ter sido proferida por autoridade competente. O STJ hoje mantém o mesmo mecanismo de verificação do STF, ou seja, apenas determina a “competência geral do juiz prolator”<sup>57</sup>.

Cabe ao STJ também analisar se não foi invadida a competência exclusiva brasileira, de acordo com os ditames do artigo 89 do Código de Processo Civil e, segundo o Ministro Luiz Fux, é observado pelo STJ à sentença estrangeira “se não foi produzido por tribunal de exceção”<sup>58</sup>,

---

<sup>56</sup> “SEC 5093/EU - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Relator (a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 08/02/1996 Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO - E M E N T A: SENTENÇA ESTRANGEIRA - DIVÓRCIO - HOMOLOGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VALIDAMENTE OUTORGADA PELA REQUERENTE AO SEU ADVOGADO - HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA. A HOMOLOGAÇÃO PELO S.T.F. CONSTITUI PRESSUPOSTO DE EFICÁCIA DAS SENTENÇAS PROFERIDAS POR TRIBUNAIS ESTRANGEIROS. - As sentenças proferidas por tribunais estrangeiros somente terão eficácia no Brasil depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. O processo de homologação desempenha, perante o Supremo Tribunal Federal - que é o Tribunal do foro -, uma função essencial na outorga de eficácia às sentenças emanadas de Estados estrangeiros. Esse processo homologatório - que se reveste de caráter constitutivo - faz instaurar, perante o Supremo Tribunal Federal, uma situação de contenciosidade limitada. *Destina-se a ensejar a verificação de determinados requisitos fixados pelo ordenamento positivo nacional, propiciando, desse modo, o reconhecimento, pelo Estado brasileiro, de sentenças estrangeiras, com o objetivo de viabilizar a produção dos efeitos jurídicos que lhes são inerentes.* HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA E A CONSTITUIÇÃO DE 1988. - A Lei Fundamental promulgada em 1988 - preservando uma tradição do constitucionalismo republicano brasileiro - atribui ao Supremo Tribunal Federal competência originária, para, em instância de mera delibação, *homologar a sentença estrangeira que não se revele ofensiva à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes. São pressupostos de homologabilidade da sentença estrangeira: (a) a sua prolação por juiz competente; (b) a citação do réu ou a configuração legal de sua revelia; (c) o trânsito em julgado do ato sentencial homologando, bem assim o cumprimento das formalidades necessárias à sua execução no lugar em que foi proferido; e (d) a autenticação, pelo Consulado brasileiro, da sentença homologanda e a tradução oficial dos documentos.* MANDATO JUDICIAL - CLÁUSULA AD JUDICIA - OUTORGA DE PODERES BASTANTES - DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECIAIS. A procuração com poderes ad judicium qualifica o Advogado a praticar todos os atos do processo, com a única ressalva daqueles atos, taxativamente indicados no art. 38, segunda parte, do CPC, cuja prática reclama a outorga expressa de poderes especiais”.(g.n.).

<sup>57</sup> ARAÚJO, Nádia de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.302.

<sup>58</sup> Art. 5º, XXXVII, CF.

prevalecendo, em qualquer hipótese, a negativa de homologação frente à mais tênue ofensa aos princípios de nossa Carta Magna”<sup>59</sup>

O segundo requisito a ser analisado é o da existência de citação da parte ré, diz Nádia de Araújo, “A ausência de citação válida, promovida na forma da lei brasileira, tem sido um dos maiores obstáculos à aceitação de sentenças estrangeiras”<sup>60</sup>

Segundo recente decisão do STJ quanto a homologação de uma sentença estrangeira proveniente da Argentina, foi negada a homologação devido a falta de cumprimento da devida citação, faltando-lhe o requisito do Art. 5º, II da Resolução nº.9.<sup>61</sup>

Ademais, cabe observar que o mencionado requisito veio por resguardar um princípio constitucional, o princípio do contraditório (Art. 5º, LV, CF).

O terceiro requisito é o de a sentença estrangeira ter sido transitada em julgado, fator essencial para que haja uma homologação. Contudo, o verdadeiro desafio é saber quando há o trânsito em julgado, pois este requisito se perfaz de maneiras diferentes de acordo com o poder judiciário de cada país, sendo muitas vezes a difícil verificação de sua ocorrência<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup>FUX, Luiz. *Curso de Direito Processual Civil*. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p 1233.

<sup>60</sup> ARAÚJO, Nádia de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.304.

<sup>61</sup> SEC 969 / EX SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA 2005/0053952-6 Relator(a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128) Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 19/09/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 08.11.2007 p. 155 Ementa HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. JUSTIÇA ARGENTINA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRA EMPRESA BRASILEIRA. CITAÇÃO DA RÉ NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA A HOMOLOGAÇÃO DESATENDIDOS. PRECEDENTE DESTA CORTE. HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDA. 1. Inexiste prova efetiva de que a requerida fora citada para responder os termos da ação no Juízo estrangeiro. 2. Desatendido, assim, requisito indispensável à homologação, nos termos do art. 5º, II, da Resolução 9/05, desta Corte. 3. Pedido de homologação indeferido.

<sup>62</sup> No que consta em nosso caso que será outrora analisado, a outra parte aduzia a ausência de prova idônea do trânsito em julgado da decisão a ser homologada, contudo, o STJ decidiu por homologar a sentença, não aceitando tal argumento, e dizendo: SEC 911 “A prova do trânsito em julgado é matéria processual, que varia em cada país, não se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro”.

A antiga posição do STF, a ainda adotada pelo STJ, é no sentido de que a prova pode ser deduzida dos próprios autos. Portanto, uma boa preparação da ação homologatória é extremamente necessária. Segundo Hee Moon Jô: “a melhor prova seria juntar aos autos um certificado fornecido pelo juiz da sentença final no qual consta a declaração do esgotamento dos recursos nacionais do fórum.”<sup>63</sup>

O quarto requisito é o de estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil. Para que o STJ possa fazer a análise da homologabilidade de tal sentença, estes documentos apresentados devem estar autenticados, ou seja, retratarem validamente a sentença estrangeira.

A autoridade competente para validar os documentos é o Cônsul brasileiro, “O cônsul brasileiro no exterior possui funções notariais, cabendo-lhe dar ao documento que se quer importar o valor probante necessário no território nacional.”<sup>64</sup>

Tais documentos, além de autenticados devem ser traduzidos por um tradutor juramentado, pois este possuirá fé pública. Alguns autores criticam tal necessidade, assim como explica Hee Moon Jô:

“O Brasil mantém o sistema da tradução por tradutor juramentado e registrado na junta comercial, o que é fonte de críticas pela cartelização e pelo alto valor cobrado pelo serviço, sendo que somente esses tradutores juramentados e registrados podem satisfazer a exigência da lei”<sup>65</sup>

Um requisito final, presente nos artigos 6º da resolução nº.9 e 17 da LICC, é referente à ordem pública brasileira, onde aí se abarcaria a soberania nacional e aos bons costumes.

Segundo alguns autores, a exemplo Nádía de Araújo, estes princípios funcionariam como válvula de escape, ou seja, “quando é preciso impedir a

---

<sup>63</sup> JO, Hee Moon. *Moderno Direito Internacional Privado*. São Paulo: LTr, 2001. p 369.

<sup>64</sup> ARAÚJO, Nádía de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.309.

<sup>65</sup> JO, Hee Moon. *Moderno Direito Internacional Privado*. São Paulo: LTr, 2001. p 371.

aplicação da norma estrangeira competente, sendo de caráter indeterminado e mutante”<sup>66</sup>

Em recente caso decidido pelo STJ, este indeferiu a homologação de sentença que se tratava de guarda de menores visto que a corte se negava a ratificar um “Acordo sobre a jurisdição do Tribunal”, no qual colocava como foro competente o Superior Tribunal de Quebec, comarca judiciária de Montreal, a qual fazia renúncia da jurisdição brasileira para apreciar litígios futuros relativos à guarda. Mostrando-se como uma flagrante ofensa à soberania nacional e à ordem pública.<sup>67</sup>

Em outro caso de homologação, o STJ negou provimento visto que ocorreu ofensa à ordem pública, uma vez que o reconhecimento da competência do juízo arbitral depende da existência de convenção de arbitragem, de acordo com lei específica.<sup>68</sup>

### **2.3 – Procedimento realizado pelo STJ para homologação de sentença estrangeira.**

---

<sup>66</sup>ARAÚJO, Nádia de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.311.

<sup>67</sup> “AgRg nos EDcl na SE 1554 / EX AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SENTENÇA ESTRANGEIRA 2005/0203076-0 Relator(a) Ministro BARROS MONTEIRO (1089) Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 19/09/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 22.10.2007 p. 174 Ementa AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. – Inequívoca renúncia à jurisdição brasileira para dirimir eventuais litígios relativos à guarda de menores. – Flagrante ofensa à soberania nacional e à ordem pública. Agravo improvido”.

<sup>68</sup> “SEC 866 / EX SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA 2005/0034926-5 Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 17/05/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 16.10.2006 p. 273 Ementa SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIACÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. OFENSA À ORDEM PÚBLICA NACIONAL. I - O controle judicial da sentença arbitral estrangeira está limitado a aspectos de ordem formal, não podendo ser apreciado o mérito do arbitramento. II - Não há nos autos elementos seguros que comprovem a aceitação de cláusula compromissória por parte da requerida. III - A decisão homologanda ofende a ordem pública nacional, uma vez que o reconhecimento da competência do juízo arbitral depende da existência de convenção de arbitragem (art. 37, II, c/c art. 39, II, da Lei nº 9.307/96). Precedente do c. Supremo Tribunal Federal. IV - In casu, a requerida apresentou defesa no juízo arbitral alegando, preliminarmente, a incompetência daquela instituição, de modo que não se pode ter como aceita a convenção de arbitragem, ainda que tacitamente. Homologação indeferida”.

Com todos os requisitos devidamente atendidos, já verificados pelo presidente da corte<sup>69</sup> a homologação de sentença estrangeira obedecerá a um trâmite processual dentro do STJ. Primeiramente, será determinada a citação do réu para que possa contestar a ação no prazo de 15 dias (Art. 8º da Resolução n.º. 9).<sup>70</sup>

A contestação apresentada pela parte ré deverá versar apenas sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da sentença e a observância dos requisitos legais da homologação, segundo elucida o artigo 9º da Resolução n.º. 9<sup>71</sup>. “A parte ré não pode pretender discutir a justiça ou injustiça da sentença estrangeira”<sup>72</sup>

Segundo artigo 9º, parágrafo 3º da Resolução n.º 9, sendo a parte revel ou incapaz, lhe será dado curador à lide<sup>73</sup>, pois não incidirá, no caso de homologação, a presunção de veracidade.

“O presidente do STJ pode homologar a decisão estrangeira por decisão monocrática, sujeita ao recurso de agravo regimental”<sup>74</sup>. Contudo, com a contestação devidamente apresentada<sup>75</sup>, cessará a competência do presidente e a ação deverá ser distribuída para o julgamento pela Corte Especial.

---

<sup>69</sup> “Ao presidente cabe examinar a inicial e verificar se todos os requisitos foram preenchidos, podendo dar prazo ao requerente para emendar ou aditar o pedido, sob pena de indeferimento”. ARAÚJO, Nádía de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.297.

<sup>70</sup> “Art. 8º da Resolução n.º 9 - A parte interessada será citada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido de homologação de sentença estrangeira ou intimada para impugnar a carta rogatória. **Parágrafo único.** A medida solicitada por carta rogatória poderá ser realizada sem ouvir a parte interessada quando sua intimação prévia puder resultar na ineficácia da cooperação internacional.”

<sup>71</sup> “Art. 9º da Resolução n.º 9 - Na homologação de sentença estrangeira e na carta rogatória, a defesa somente poderá versar sobre autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e observância dos requisitos desta Resolução”.

<sup>72</sup> ARAÚJO, Nádía de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006.p.298.

<sup>73</sup> “Art. 9º, § 3º da Resolução n.º 9 - Revel ou incapaz o requerido, dar-se-lhe-á curador especial que será pessoalmente notificado.”

<sup>74</sup> Nádía de Araújo, direito internacional privado, 3 adição, editora renovar, 2006, Rio de janeiro, p.298. “Art. 11 da Resolução n.º 9 - Das decisões do Presidente na homologação de sentença estrangeira e nas cartas rogatórias cabe agravo regimental.”

<sup>75</sup> “Art. 9º, § 1º da Resolução n.º 9 - Havendo contestação à homologação de sentença estrangeira, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao Relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo.”

O Ministério Público irá opinar no processo (atuará como *custus legis*), havendo ou não defesa<sup>76</sup>. A decisão da Corte não estará obrigatoriamente vinculada à opinião do procurador-geral.

Após ser concedido o exequatur na homologação da sentença estrangeira, será executada esta por carta de sentença no juízo federal competente (Art. 12 da Res. n° 9).

---

<sup>76</sup>“Art. 10 da Resolução n° 9 - O Ministério Público terá vista dos autos nas cartas rogatórias e homologações de sentenças estrangeiras, pelo prazo de dez dias, podendo impugná-las.”

## Parte II

### Estudo do Caso: SEC 911

O nosso caso em estudo versa sobre uma homologação de sentença estrangeira de uma anulação da patente Britânica do Viagra, concedida aqui no Brasil via *pipeline*.

A requerente no caso em análise é a sociedade comercial, LILLY ICOS LLC, constituída sob as leis norte-americanas, sediada nos Estados Unidos da América. A requerida é a sociedade comercial, PFIZER LIMITED, constituída sob as leis do Reino Unido, com sede em Kent, Inglaterra.

Entre fevereiro de 1999 e maio de 2002, a requerente litigou como autora, contra a requerida, perante os tribunais ingleses, a respeito da validade da patente EPO (UK) 0702555, medicamento mais conhecido como Viagra.

O julgamento que ocorreu em cinco de dezembro de 2000, na High Court of Justice (patents Court), que declarou inválida e revogou a patente, com o fundamento na falta de atividade inventiva<sup>77</sup>. A requerida apelou de tal decisão, mas em 24 de janeiro de 2002, a Court of Appeal desproveu tal apelo, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

O fim do litígio foi marcado em 30 de maio de 2002, quando depois que a Court of Appeal rejeitara-lhe permissão para recorrer à House of Lords, instância judiciária máxima do Reino Unido, esta última, por meio de seu Appeal Committee, não conheceu do recurso, recusando definitivamente à PFIZER permissão para discutir da decisão.

A LILLY traz, portanto para homologação no Brasil, a decisão que anulou a patente inglesa EP (UK)0702555, referente ao medicamento

---

<sup>77</sup> Foi anulada a patente mais ampla a qual previa a exclusividade na produção de inibidores da PDE5, pois, com a exclusividade para produzir remédios que inibam a enzima PDE5, todos os outros laboratórios não poderiam produzir e comercializar medicamentos para disfunção erétil.

“pirazolopiridiminonas para o tratamento de impotência”, com indicação para terapia de disfunção erétil masculina, comercializada pelo nome de Viagra.

Em petição de homologação a requerente demonstrou os requisitos necessários à sua pretensão de acordo com os ditames do artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil, e os artigos 216<sup>78</sup> e 217<sup>79</sup> do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Vale salientar que tal pretensão teve o início em 11 de abril de 2003, data que ainda a competência para a homologação de sentença estrangeira recaía-se para o STF e obedecia aos ditames de seu Regimento Interno.

Foi demonstrada a observância de todos os requisitos necessários à homologação de sentença estrangeira, porém, devem ser observados mais atentamente os requisitos que ensejaram um questionamento posterior pela outra parte, quais sejam o de trânsito em julgado e o da possível ofensa à ordem pública e à soberania nacional.

Em relação ao trânsito em julgado da sentença, a parte demonstrou, por meio de cópia da certidão da sentença que anulou a patente obedecendo ao artigo 409 do Código de Bustamante<sup>80</sup>, ou seja, assinada por dois advogados do país em cuja tal decisão foi proferida, juntamente com a certidão do Escritório de Patentes britânico. Sendo que posteriormente juntou ao processo a decisão original obtida junto à House of Lords, devidamente legalizada pelo Consulado Geral do Brasil.

Quanto à ofensa à ordem pública e à soberania nacional, a LILLY alegou que não haveria tal afronta por se tratar de patente anulada fora do

---

<sup>78</sup> “Art. 216 do RISTF - Não será homologada sentença que ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”.

<sup>79</sup> “Art. 217 do RISTF - Constituem requisitos indispensáveis à homologação da sentença estrangeira: I – haver sido proferida por juiz competente; II – terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; III – ter passado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias à execução no lugar em que foi proferida; IV – estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução oficial”.

<sup>80</sup> “Art. 409 do Código de Bustamante - A parte que invoque a aplicação do direito de qualquer Estado contratante em um dos outros, ou esteja em desacordo com ela, poderá justificar o seu

território brasileiro, que no ato de homologação de sentença anulatória de patente inglesa, representaria, justamente, o respeito à soberania do Reino Unido na Prática do ato.

Na contestação apresentada pela PFIZER, procurou deduzir alegações que buscavam demonstrar a inviabilidade da homologação ora pretendida, baseando-se em algumas afirmações.

Sustentou que a requerente seria uma infratora da patente britânica registrada aqui no Brasil via *pipeline*, sob o nº. PI 1100088-0, e que, seria de seu interesse pleitear a nulidade de tal patente.

Alega que a decisão estaria afrontando a ordem pública e a soberania nacional, no momento em que diz que tal pretensão estaria contra os ditames da legislação brasileira, qual seja contra seus principais princípios patentários; o da territorialidade e o princípio da independência das patentes.

Em relação aos requisitos de homologabilidade, a requerida, sustenta que não estariam estes presentes entre os demais documentos, visto que apenas certidões com assinaturas de advogados não seriam aptos a demonstrarem os efeitos e a veracidade da sentença anulatória.

Ademais afirma que quando o Código de Bustamante diz acerca da necessidade de confirmação por advogados, esta confirmação seria no caso de provas no estrangeiro e não de sentença estrangeira.

O pedido da requerente seria impossível, visto que pretende homologar uma decisão que teria anulado uma patente européia, quando o que apresenta é uma decisão que apenas invalida seus efeitos no Reino Unido.

Afirma também que a LILLY não demonstrou em nenhum momento a verdadeira razão de se pretender a homologar em território brasileiro uma sentença britânica, cuja outra parte é norte americana.

---

texto, vigência e sentido, mediante certidão devidamente legalizada, de dois advogados em exercício no país de cuja legislação se trate”.

Finalmente alega que a patente europeia estaria válida, sendo, portanto, válida a patente brasileira fruto de revalidação da patente europeia.

A título de esclarecimento, retomemos à explicação que anteriormente fizemos na parte I de nosso estudo que avaliamos o mecanismo de concessão de uma patente *pipeline*.

A patente *pipeline* é uma patente denominada de patente de revalidação, ou seja, em um determinado período aqui no Brasil (de 15 de maio de 1995 à 15 de maio de 1996) foi dada a possibilidade de patentes de fármaco, já depositadas no exterior, fossem revalidadas aqui no Brasil. Em tal procedimento o INPI não verificaria os requisitos de patentabilidade, quais sejam a novidade, atividade inventiva e a aplicação industrial.

No caso em questão, a patente que serviu de base para a concessão da *pipeline* foi a mesma que serviu de base para a concessão de patentes europeias via Escritório Europeu de patentes<sup>81</sup>, qual seja, a patente GB 9311920-4.

Detalhe que deve ser ressaltado é que a patente processada no Escritório Europeu, com base na patente inglesa de numeração GB 9311920-4, foi concedida no mesmo país (por ter sido este indicado pela parte<sup>82</sup>) sob o número EP (UK) 0702555<sup>83</sup> em 1998.

Resta saber que por se tratarem de mesma patente, apenas com numerações distintas, a requerida teve que abandonar o pedido de patente GB 9311920-4, designado, inicialmente, como prioridade no pedido PCT e ficou então com a mesma patente sob número diferente (EP (UK) 0702555) no país onde ocorrera o nascedouro da invenção.

---

<sup>81</sup> Organismo, que não faz parte da União Europeia, foi criado pela Convenção de Munique, tendo a finalidade de processar pedido de patente para certos países europeus, membro da Convenção. O interessante é observar, que havendo distinção entre legislações dos países indicados pela parte, a EPO concederá patentes distintas, fundamentadas cada qual na legislação correspondente.

<sup>82</sup> Assim como foram os seguintes países: Áustria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Portugal, Suécia e Suíça.

<sup>83</sup> “Art. 2º, §2º da Convenção de Munique que disciplina o sistema de obtenção da “patente europeia” – “Em cada um dos Estados contratantes para os quais é concedida, a patente europeia 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 forma”.

Segundo demonstram documentos do INPI, a revalidação, via *pipeline*, consta como primeiro depósito a patente sob o número GB 9311920-4, ou seja, a revalidação ora realizada no INPI foi baseada na patente inicial britânica.

**Patente<sup>84</sup>**

**Nº. do Pedido: PI1100088 0**

**Data do Depósito: 03/12/1996**

**Prioridade Unionista:**

(31) País:	(32) Número:	(33) Data:
REINO UNIDO	9311920.4	09/06/1993

**Título: PIRAZOLOPIRIMIDINONAS PARA O TRATAMENTO DE IMPOTÊNCIA**

**Nome do Titular: Pfizer Limited (GB)**

A requerida alega que, primeiramente, não haveria possibilidade de se ter uma anulação de sua patente baseando-se apenas em um país, pois para se ter uma anulação total desta patente precisaria ter uma certidão do Escritório Europeu de patentes e não apenas de um país onde uma patente existe.

Como assim afirma em sua contestação a requerente:

“A afirmação é clara: A requerente obteve nas Cortes inglesas a declaração de invalidade da patente EP (UK) 0702555. Isto é, da parte nacionalizada inglesa da patente originada da “patente europeia”. E nem poderia ser diferente, haja vista que a “patente europeia” - EP (UK) 0702555 permanece válida e somente poderia ser declarada inválida em procedimento interposto perante o Escritório Europeu de Patentes”.

Outro problema é que a Requerida aponta como patente sob a qual recaiu a revalidação realizada pelo INPI a patente proveniente do Escritório Europeu de Patentes.

---

<sup>84</sup> Dados fornecidos através do site do INPI: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), acessado no dia 27 de maio de 2008, às 18h20min.

“A patente brasileira PI 1100088-0, foi concedida pelo INPI nos termos do artigo 230 da Lei n° 9.279/96, sem qualquer oposição, por quem quer que seja, com base na patente européia EP 0702555.”

Voltando ao deslinde processual, abriu-se prazo para réplica da requerente com base no artigo 221, § 2º do RISTF<sup>85</sup> e, com a apresentação da peça processual, a requerente volta a salientar que o feito visava homologar a sentença estrangeira que anulou a patente inglesa EP (UK)0702555, a qual deu origem a patente brasileira em que o INPI haveria se baseado para a concessão da *pipeline*.

“O objetivo final da requerente é invalidar a patente brasileira pipeline PI 1100088-0 a homologação da sentença inglesa constitui uma etapa inicial e necessária para atacar a validade da patente brasileira”.

Combateu o argumento no qual a requerida diz que os princípios basilares da relação patentária são os princípios da independência e da territorialidade.

De fato existem, como ressalta Maristela Basso, que os princípios de independência das patentes e territorialidade de seus efeitos “são assegurados tanto nos tratados internacionais de proteção da propriedade intelectual quanto no direito brasileiro”<sup>86</sup>. Contudo, não produzem efeitos em relação ao mecanismo extravagante denominado *pipeline*, no qual há uma dependência marcante entre a patente que serviu como base para a patente que foi revalidada.

Devemos salientar que se uma patente de primeiro depósito for anulada por vício em sua essência, a patente revalidada nos moldes desta primeira estaria portando viciada em sua fonte, merecendo anulação pelo órgão competente brasileiro.

---

<sup>85</sup> “Art. 221 § 2º do RISTF - Apresentada a contestação, será admitida réplica em cinco dias”.

<sup>86</sup> BASSO, Maristela. Direito Internacional Privado e lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 701.

A LILLY demonstrou a sentença inglesa transitada em julgado revestida de devidas formalidades e que detinha um caráter definitivo e irrecorrível.

Assim restou demonstrado também a possibilidade jurídica do pedido, de seu interesse de agir e que não há que se falar em litispendência com ação que estaria ocorrendo no Brasil, pois as partes e a causa de pedir eram inteiramente diferentes.

Além disso, seu pleito não iria infringir de forma alguma a soberania nacional e à ordem pública, pois a sentença homologanda é plenamente “compatível com a soberania brasileira e os princípios basilares do direito patentário nacional, que incluem a proteção do verdadeiro inventor e o combate aos abusos do direito de exclusividade”.

Finalmente, a LILLY aborda que a requerida não se ateve em apresentar sua contestação dentro dos limites impostos no artigo 221 do RISTF<sup>87</sup>.

Após a apresentação da réplica, a parte requerida apresentou uma tréplica, pois se justificava na existência de novos documentos apresentados pela LILLY em sua réplica alterando substancialmente seu discurso em relação ao apresentado em petição inicial.

Contudo foi indeferida a juntada da tréplica aos autos, como assim demonstra a decisão publicada em 13 de novembro de 2003:

“Referente à petição de n°. 136.225. Com a regular apresentação da contestação e réplica, nos termos do artigo 483, par. Único do CPC c/c aos artigos 220 e 221, par. 2º e 3º do RISTF mostra-se extravagante ao procedimento legal da homologação de sentença estrangeira o recebimento de novas considerações e documentos por parte da empresa requerida. Por esta razão, indefiro a juntada da presente manifestação aos autos. Junte-se por linha.”

---

<sup>87</sup> “Art. 221 do RISTF - A contestação somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da sentença e a observância dos requisitos indicados nos arts. 217 e 218”.

A acima mencionada tréplica não foi, portanto, levada em consideração quando foi apresentado aos autos o parecer do Ministério Público Federal, o qual opinou pela homologação da sentença estrangeira.

A PFIZER ingressou com um agravo regimental, para que fosse regularmente juntada aos autos a tréplica apresentada anteriormente, submetendo a apreciação ao recurso ao Plenário.

Baseou seu pleito nos artigo 5º, LV da Constituição Federal e especificamente no artigo 398 do Código de Processo Civil<sup>88</sup> além de aludir-se ao princípio da igualdade processual.

Em razão da superveniência da EC 45, de oito de dezembro de 2004, - que transfere a competência do STF ao STJ, para processar em julgar os pedido de homologação estrangeira, - o referido agravo regimental foi analisado pelo STJ e este proveu por unanimidade, para que determinasse a juntada aos autos da petição de tréplica.

Depois de juntada a petição, os autos foram remetidos mais uma vez ao Ministério Público Federal que não alterou em nada a sua posição anterior, posição esta que entendeu pela procedência do feito da homologação.

Os autos, portanto, foram encaminhados ao STJ, que por maioria homologou a sentença estrangeira, assim como resta demonstrado na Ementa do caso:

“SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE PATENTE INGLESA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA INGLESA – VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA PATENTE INGLESA - TEMA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC Nº 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete à justiça inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidação ou confirmação de patente européia.

- A validade de patente brasileira de revalidação ou confirmação de patente inglesa, pelo regime de pipeline, declarada nula por decisão da justiça Inglesa transitada em julgado, é questão que transborda dos limites do pedido de homologação de sentença estrangeira.

---

<sup>88</sup> “Art. 398 do CPC – Sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias”.

- A prova do trânsito em julgado é matéria processual, que varia em cada país, não se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.
- Não há que se falar em litispendência entre a sentença da Grã- Bretanha e a ação em curso na justiça brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo versando sobre medicamento diverso.
- Presentes os pressupostos legais indispensáveis (art. 5º, itens I a IV da Resolução nº 09, de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justiça) impõe-se o deferimento da homologação requerida, condenado-se a requerida ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
- Sentença estrangeira homologada.”

No Voto do Relator, o Ministro Francisco Peçanha Martins, foram apresentados os argumentos de que os requisitos de homologabilidade do artigo 5º, itens I a IV da Resolução nº. 9 de quatro de maio de 2005 estavam presentes na petição.

Quais sejam ter sido a sentença homologanda proferida por juiz competente; terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia; ter passado em julgado e estar revestidas das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida; estar autenticada pelo Cônsul brasileiro e acompanhada de tradução oficial e não ofender à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes.

O Ministro acatou como fundamentação também o parecer do Procurador-Geral, que descreveu sobre o histórico de registro e a condição em que se encontrava a patente inglesa pelo fato desta ter sido a utilizada no caso da revalidação da patente aqui no Brasil via *pipeline*.

Mas o STJ se limitou em analisar os requisitos da sentença estrangeira, dizendo o Relator, que não adentraria na questão da possibilidade de anulação da patente de revalidação aqui no Brasil, pois assim extrapolaria a sua competência.

Não acompanhou o voto do Relator o Ministro José Delgado, demonstrando suas razões em seu Voto de Vista, baseando-se nos argumentos que a seguir exporemos.

Primeiramente, coloca como um empecilho para a homologação ao fato de inexistir, na relação jurídico-processual, qualquer pessoa física ou jurídica de nacionalidade brasileira para integrar a lide de forma passiva.

De acordo também com o Ministro a homologação é uma medida judicial que se impõe para que a sentença estrangeira possa produzir efeitos no território nacional, isto é, possa ser executada.

“Não há, pelas razões acima elencadas, nenhum interesse jurídico da requerente em homologar a sentença estrangeira em exame, haja vista que nenhum efeito declaratório, constitutivo ou executório pode produzir no Brasil”.

Não haveria como também invocar o mecanismo da *pipeline* para se atender ao pedido de homologação, pois, a sentença estrangeira não cuidou de tal assunto e porque o referido mecanismo de depósito de patente estrangeira tem características específicas adotadas pela nossa Lei de Propriedade Industrial.

A desconstituição do depósito da referida patente só poderá ser realizado por meio do poder judiciário brasileiro, visto que se trata de ato administrativo praticado pelo INPI, indeferindo, portanto, o pedido de homologação da sentença.

Os demais Ministros votaram com o Relator, baseando-se nos argumentos de que a decisão prolatada no Reino Unido teria uma inequívoca eficácia no território brasileiro, que para tanto necessitava ser homologada, assim como argumenta o Ministro Luiz Fux:

“A homologação da sentença estrangeira que deslegitima patente estrangeira da qual derivou o ato de propriedade industrial nacional revela a necessidade de nacionalização da sentença alienígena a ser utilizada ad futurum, na forma dos artigos 469, III e 470 do CPC, verificados os requisitos formais exigíveis.”

De acordo com o Ministro Teori Albino Zavascki a sentença deveria ser homologada, não faltando interesse nesta, “até pelo efeito declaratório que ela pode produzir”.

Sendo então homologada por maioria no STJ a sentença confirmada pela Court Of Appel, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Condenando a PFIZER ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

## Conclusão

Estudando mais profundamente o tema, percebemos que existe um laço de complementaridade entre o direito internacional com a matéria de propriedade industrial.

O direito internacional é a base de fomentação na cooperação jurídica internacional e o direito da propriedade industrial é hoje uma das maiores bases econômicas no mundo. Essa relação entre os dois pontos mostra-se essencial para o crescimento econômico globalizado.

O mecanismo da cooperação jurídica internacional, como bem foi observado, em pelo menos um de seus aspectos, vem se desenvolvendo de uma forma peculiar, ou seja, receptivos em alguns pontos e conservadores em outros.

Em comparação ao sistema europeu de integração internacional, estamos atrasados, pois ainda não temos uma maior e efetiva celeridade na questão de resolução de processos internacionais, estamos engatinhando em direção a uma maior integração.

Contudo, a passagem de competência do STF para o STJ veio por proporcionar algumas mudanças na questão da abertura à cooperação jurídica internacional, efetivando-se através da resolução nº 9.

No caso analisado, o STJ veio por flexibilizar a sua análise quanto aos requisitos de homologabilidade, mostrando-se mais aberto e mais receptivo até mesmo na questão da prova do trânsito em julgado.

Foi observada a necessidade de homologação da sentença que anulou a patente para que esta pudesse trazer seus efeitos no Brasil, mesmo que declaratórios, como ressalta um dos ministros, porque traz a possibilidade da anulação da patente *pipeline* britânica existente aqui.

O que deve ser destacado neste trabalho também, é quanto a importância que o estudo da matéria de propriedade industrial possui, sendo que o seu papel vem crescendo e contribuindo para a prosperidade econômica e o comércio internacional no mundo.

Até porque, um dos maiores bens das grandes empresas hoje é o imaterial, a exemplo, podemos citar a marca da Google, GE, Microsoft e Coca-Cola, que compõem mais da metade do ativo dessas empresas.

Assim como as patentes farmacêuticas que assumiram uma grande importância mundial, não só pelo capital que gira no mercado privado, mas pela importância do acesso aos medicamentos, que passa da esfera privada e toma um caráter mais público.

Acima de tudo, é importante observar a precedência do caso de propriedade industrial dentro do STJ, ou seja, a forma com que os ministros discutiram a questão e a forma como as partes colocaram seus argumentos embasados por vários especialistas na área.

Conclui-se que dentro do prisma da matéria de propriedade industrial a discussão foi rica e merece ser o precedente de outras novas questões que tratem do mesmo tema no caso de homologação no STJ.

## Bibliografia

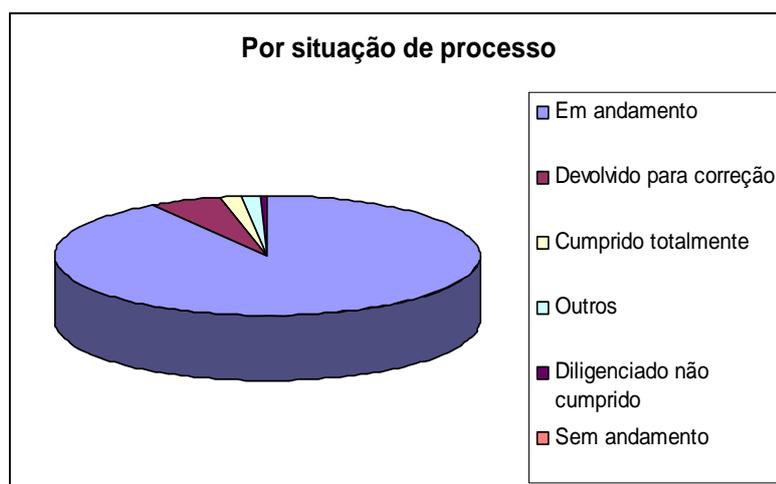
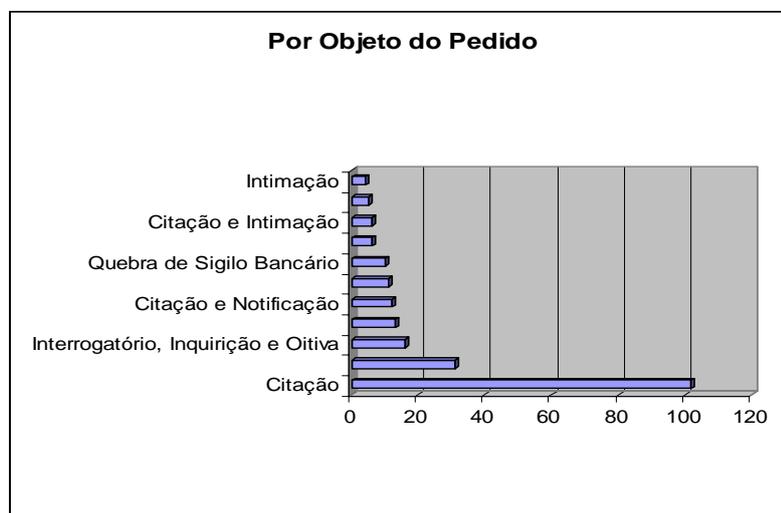
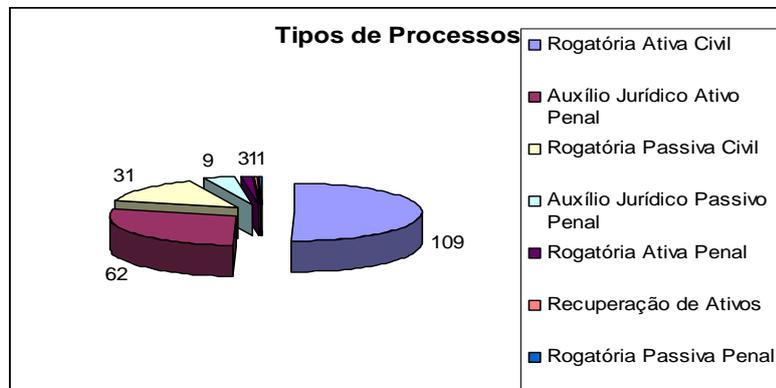
1. ARAÚJO, Luiz Ivani de Amorim. Introdução ao direito internacional privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. 111p.
2. ARAÚJO, Nádia de. *Direito Internacional Privado*. 3ª ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 578 p.
3. BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, 76 p., dezembro de 1989.
4. BARBOSA, Gustavo José Ferreira. A introdução no nosso ordenamento jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a concessão de uma patente de invenção. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, p. 86 – 108, jul/agost/set de 1997.
5. BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Licença compulsória de patentes como meio de balanceamento constitucional entre interesses público e privado. *Revista Jurídica*, Brasília, p. 57 – 70, janeiro de 2005.
6. BASSO, Maristela. Direito Internacional Privado e lei aplicável ao regime jurídico dos direitos patentários. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 693-704.
7. BINENBOJIM, Gustavo. *Temas de direito administrativo e constitucional: artigos e pareceres*. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 897 p.
8. CARVALHO, Patrícia Luciane de Carvalho. O Direito Internacional da Propriedade Intelectual: a relação da patente farmacêutica com o acesso a medicamentos. *Revista Forense*, Rio de Janeiro, p. 239 – 261, nov/dez de 2007.

9. CASTRO, Amílcar de. *Direito Internacional Privado*. 5ª ed..Rio de Janeiro: Forense, 2004. 629 p.
10. DEL'OLMO, Florisbal de Souza. *Direito Internacional privado: abordagens fundamentais, legislação, jurisprudência*. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 319 p.
11. DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº9279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense,1997. 332 p.
12. DOLINGER, Jacob. *Direito internacional privado: parte geral*. 6ª ed..Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 550 p.
13. FUX, Luiz. *Curso de Direito Processual Civil*. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense, 2004.1.859 p.
14. \_\_\_\_\_. Homologação de sentença estrangeira. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p.643 - 649.
15. GARCEZ, José Maria Rossani. *Curso de direito internacional privado*. 2ª ed..Rio de Janeiro: Forense, 2003.332 p .
16. JO, Hee Moon. *Moderno Direito Internacional privado*. São Paulo: LTr, 2001. 565 p.
17. LOULA, Pedro. Breves Reflexões sobre a repercussão da Reforma do Judiciário (Emenda Constitucional nº 45/04) no Direito Internacional brasileiro. In: TIBÚRCIO, Carmen e BARROSO, Luís Roberto (Org.). *Direito Internacional Contemporâneo*. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p 777 - 795.
18. MADRUGA FILHO, Antenor P., “O Brasil e a jurisprudência do STF na Idade Média da Cooperação Jurídica Internacional”. In MACHADO, Maíra Rocha; REFINETTI, Domingos Fernando. (Org.). *Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos: Brasil, Nigéria, Reino Unido e Suíça*. 1ª ed.. São Paulo: Quartier Latin, 2006. 22 p.

19. TEIXEIRA, Francisco. *Tudo o que você queria saber sobre patentes, mas tinha vergonha de perguntar*. São Paulo. 2006. 146 p.
20. TENÓRIO, Oscar. *Direito Internacional Privado*. 11ª ed.rev. e atual por Jacob Dolinger. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1976. Vol II.
21. THEODORO, Humberto. *Curso de direito processual Civil, Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento*. Vol. I 43ª ed..Rio de Janeiro: Forense, 2005.861 p.
22. TIBÚRCIO, Carmen. Breves Considerações Sobre as Patentes Pipeline. *Revista de Direito do Estado*. Rio de Janeiro, n. 8, p. 339 - 344, out/dez. 2006.
23. \_\_\_\_\_.Considerações sobre o pipeline. *Propriedade e Ética*, Rio de Janeiro, p. 79 – 84, jan/fev de 2008.
24. \_\_\_\_\_. Patente de Revalidação (pipeline), extensão do prazo de proteção da patente originária no exterior. Efeitos sobre a patente pipeline nacional. *Revista da ABPI*, Rio de Janeiro, p. 44 – 60, jan/fev de 2008.
25. VALLADÃO, Haroldo. *Direito Internacional Privado*. VOL.I. 10ª ed..Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, 446 p.
26. WISEMAN, T.G. (1989) Biotechnology Patent Application Examination. In: *Trends in Biotechnology and Chemical Patent Practice*. New York, PLI. Apud BARBOSA, Denis Borges. Patentes e Problemas: cinco questões de Direito Patentário. *Revista de Direito Mercantil*, Rio de Janeiro, 76 p., dezembro de 1989.
27. site [www.mj.gov.br](http://www.mj.gov.br) do Ministério da Justiça, último acesso no dia 23 de março de 2008 às 14h00minh.
28. site [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), último acesso em 13 de março de 2008, às 00h12min.
29. site [www.stj.gov.br](http://www.stj.gov.br), último acesso em 04 de junho de 2008, às 12h35min.

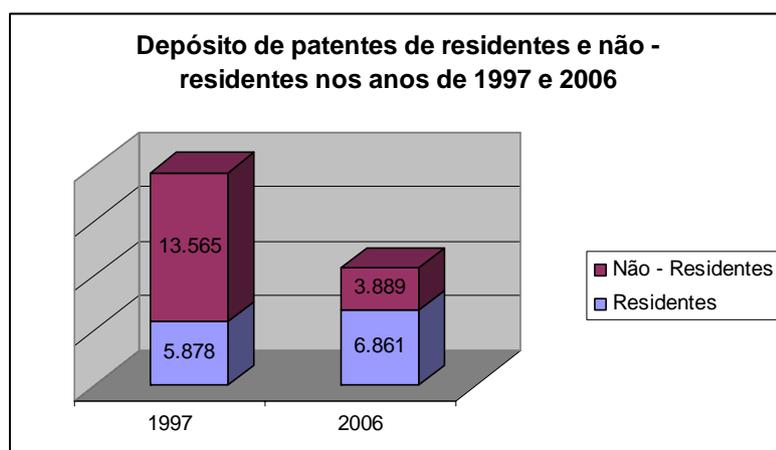
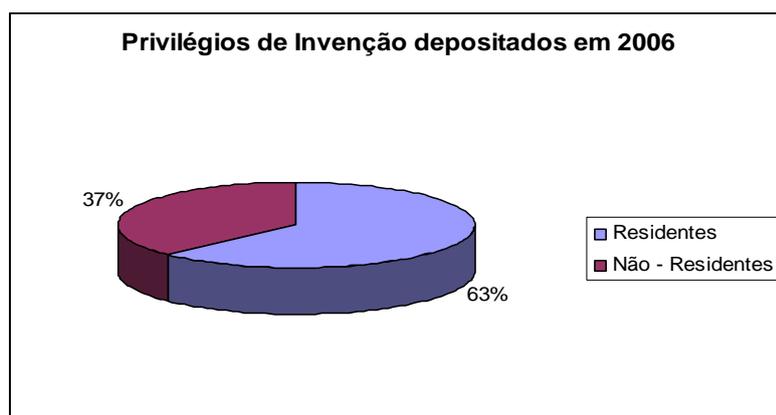
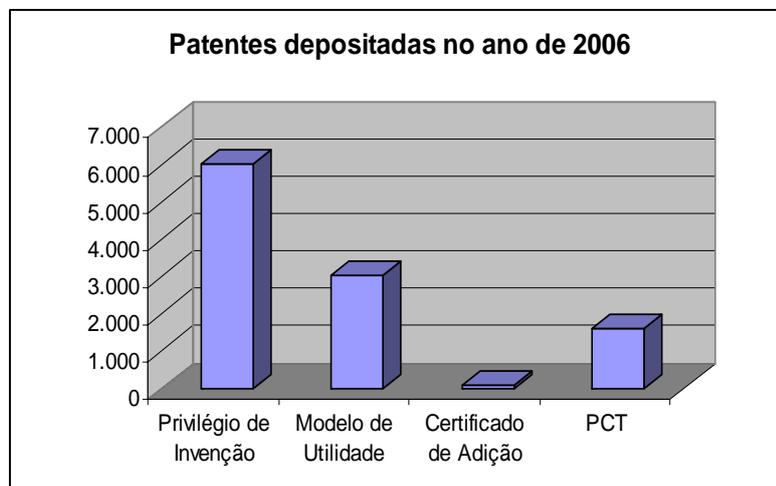
30. site [www.stf.gov.br](http://www.stf.gov.br), último acesso em 04 de junho de 2008, às 09h54min.
31. site [www.tj.rj.gov.br](http://www.tj.rj.gov.br), último acesso em 04 de junho de 2008, às 14h27min.
32. site [www.trf2.gov.br](http://www.trf2.gov.br), último acesso em 07 de junho de 2008, às 13h50min.

## Anexo 1

Gráficos de Cooperação Jurídica Internacional<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Dados do relatório processual do mês de fevereiro de 2007 disponível no site do Ministério da Justiça, acesso no dia 23/03/2008 às 14h00minh.

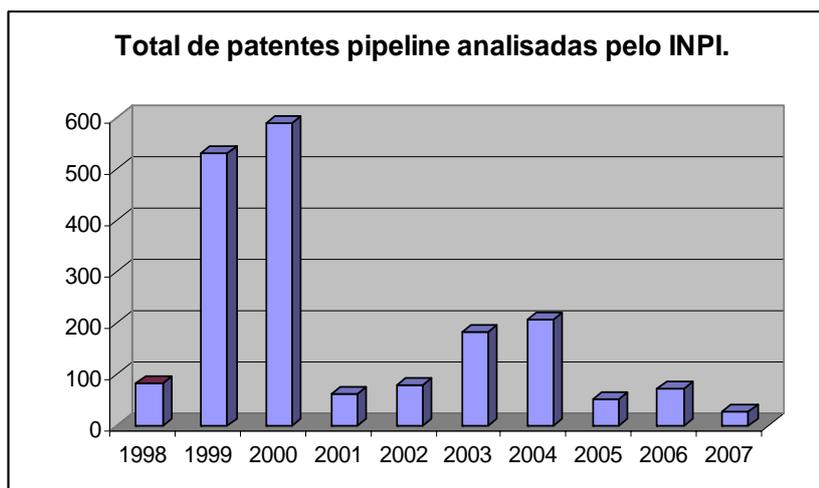
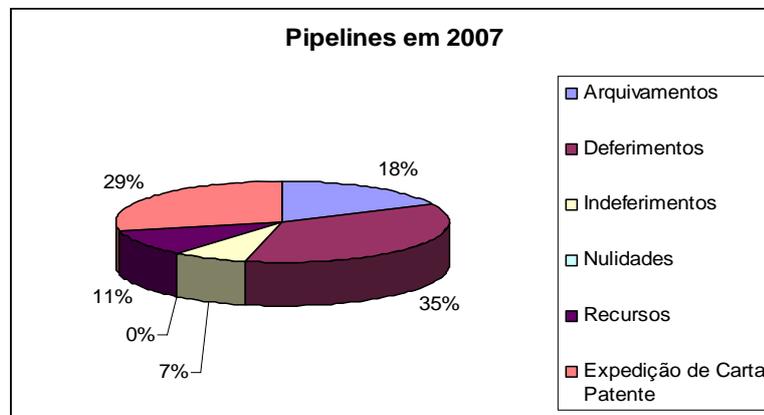
## Anexo 2

Gráficos de Patentes<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Dados do site: [www.inpi.gov.br](http://www.inpi.gov.br), acessado em 08 de maio de 2008, às 21:43h.

## Anexo 3

### Patente Pipeline



## Acórdão da SEC 911:

### *Superior Tribunal de Justiça*

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 911 - GB (2005/0040853-1)

**RELATOR** : **MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS**  
**REQUERENTE** : LILLY ICOS LLC  
**ADVOGADO** : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
**REQUERIDO** : PFIZER LIMITED  
**ADVOGADO** : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO E OUTRO(S)

#### **EMENTA**

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE PATENTE INGLESA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA INGLESA – VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA PATENTE INGLESA - TEMA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC Nº 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete à justiça inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidação ou confirmação de patente europeia.

- A validade de patente brasileira de revalidação ou confirmação de patente inglesa, pelo regime de pipeline, declarada nula por decisão da justiça Inglesa transitada em julgado, é questão que transborda dos limites do pedido de homologação de sentença estrangeira.

- A prova do trânsito em julgado é matéria processual, que varia em cada país, não se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.

- Não há que se falar em litispendência entre a sentença da Grã-Bretanha e a ação em curso na justiça brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo versando sobre medicamento diverso.

- Presentes os pressupostos legais indispensáveis (art. 5º, itens I a IV da Resolução nº 09, de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justiça) impõe-se o deferimento da homologação requerida, condenado-se a requerida ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

- Sentença estrangeira homologada.

#### **ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por maioria, deferir o pedido de homologação. Votaram com o Relator os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Paulo Gallotti, Laurita Vaz, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki. Vencido o Sr. Ministro José Delgado. Não participaram do julgamento o Sr. Ministro

*Superior Tribunal de Justiça*

César Asfor Rocha e a Sra. Ministra Nancy Andrichi. Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Júnior. Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Nilson Naves e, ocasionalmente, os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco Falcão e João Otávio de Noronha. Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Ministro Barros Monteiro. Brasília (DF), 16 de maio de 2007(Data do Julgamento).

MINISTRO BARROS MONTEIRO  
Presidente

MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS  
Relator



*Superior Tribunal de Justiça*

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 911 - GB (2005/0040853-1)

## RELATÓRIO

## EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:

LILLY ICOS LLC, sociedade comercial constituída sob as leis norte-americanas, sediada nos Estados Unidos da América, requer contra PFIZER LIMITED, sociedade comercial constituída sob as leis do Reino Unido, com sede em Kent, Inglaterra, a homologação de decisão da High Court Of Justice (Patents Court), confirmada em sede de apelação pela Court Of Appel, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que declarou inválida e revogou a patente inglesa EP (UK) 0702555, em nome da requerida, referente ao medicamento pirazolopirimidinonas, com indicação para terapia de disfunção erétil masculina, comercializada pelo nome de Viagra, a qual veio a ser depositada no Instituto Europeu de Patentes e gerou a patente brasileira PI 1100088-0.

Regularmente citada, a requerida ofereceu contestação alegando a inviabilidade da homologação pretendida.

Sustenta a validade da patente brasileira PI 1100088-0, afirmando que esta tem origem em patente europeia plenamente válida. Alega, ainda, que a decisão afronta a soberania nacional e a ordem pública. Por fim, aduz a ausência de prova idônea do trânsito em julgado da decisão a ser homologada.

Aberta vista para a réplica, a requerente sustentou a improcedência das alegações. Aduziu, em síntese, a impossibilidade da parte contrária discutir questões que extrapolam os limites do art. 221 do RISTF. Afirma a irrecurribilidade da sentença estrangeira; a indiscutível presença das condições da ação; a inexistência de violação da soberania nacional e à ordem pública.

Remetidos os autos ao Ministério Público Federal, que ofereceu parecer às fls. 1908/1914, opinando pelo deferimento da pretensão.

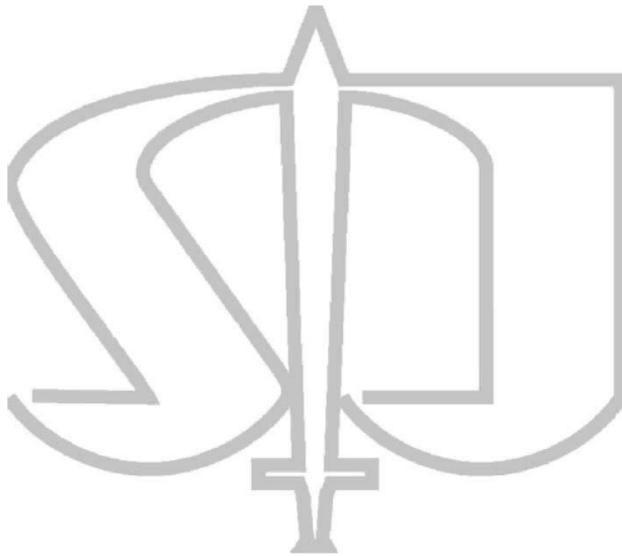
Às fls. 1958/1996, em razão de decisão exarada por esta eg. Corte Especial, em sede de agravo regimental, em Sessão de 18.5.2005, foi juntada tréplica oferecida pela requerente, na qual insiste nas mesmas teses defendidas na contestação.

*Superior Tribunal de Justiça*

Determinei o encaminhamento dos autos ao MPF, que reiterou o pronunciamento de fls. 1908/1914.

Retornaram-me conclusos os autos.

É o relatório.



*Superior Tribunal de Justiça*

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 911 - GB (2005/0040853-1)

## EMENTA

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE PATENTE INGLESA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA INGLESA – VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA PATENTE INGLESA - TEMA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC Nº 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete à justiça inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidação ou confirmação de patente européia.

- A validade de patente brasileira de revalidação ou confirmação de patente inglesa, pelo regime de pipeline, declarada nula por decisão da justiça inglesa transitada em julgado, é questão que transborda dos limites do pedido de homologação de sentença estrangeira.

- A prova do trânsito em julgado é matéria processual, que varia em cada país, não se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.

- Não há que se falar em litispendência entre a sentença da Grã-Bretanha e a ação em curso na justiça brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo versando sobre medicamento diverso.

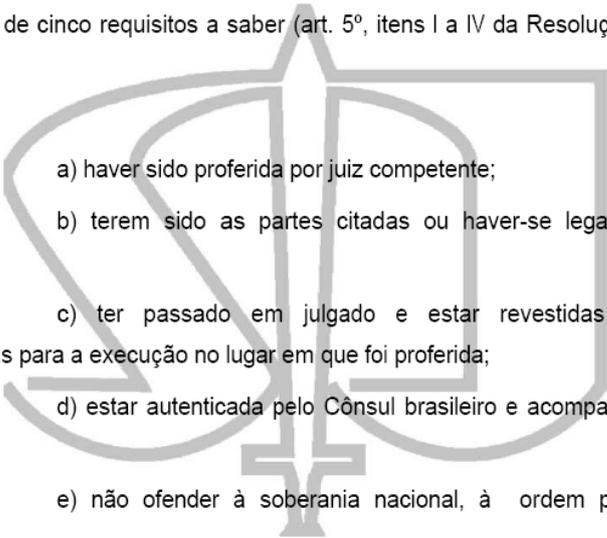
- Presentes os pressupostos legais indispensáveis (art. 5º, itens I a IV da Resolução nº 09, de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justiça) impõe-se o deferimento da homologação requerida, condenado-se a requerida ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

- Sentença estrangeira homologada.

*Superior Tribunal de Justiça***VOTO****EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS(Relator):**

Trata-se de pedido de homologação de sentença do Reino Unido que anulou e revogou a patente EP (UK) nº 0702555, intitulada "pirazolopirimidinonas para o tratamento de impotência".

A homologabilidade da sentença estrangeira é condicionada à ocorrência de cinco requisitos a saber (art. 5º, itens I a IV da Resolução nº 9 de 4.5.2005 do STJ):

- 
- a) haver sido proferida por juiz competente;
  - b) terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia;
  - c) ter passado em julgado e estar revestidas das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida;
  - d) estar autenticada pelo Cônsul brasileiro e acompanhada de tradução oficial; e
  - e) não ofender à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes.

No caso, tenho por satisfeitas as exigências legais.

Como razões de decidir, adoto o parecer do douto Ministério Público, de fls. 1908/1914, complementado pelo de fls. 2039/2043, que bem analisou as questões suscitadas pelas partes e que transcrevo:

"O ponto fundamental da demanda consiste em verificar se é possível, sem ofensa à soberania nacional e à ordem jurídica, ser homologada no Brasil a sentença do Reino Unido que revogou a patente inglesa EP (UK) 0.702.555, referente ao medicamento pirazolopirimidinonas, indicado para terapia da disfunção erétil masculina e comercializado sob o nome de Viagra. A patente inglesa decorreria de patente européia, depositada no Instituto Europeu de Patentes, gerou a patente brasileira PI 1100088-0.

A resposta é positiva. Os países da União Européia firmaram em Munique, em 5.10.73, uma convenção sobre concessão de patentes

## *Superior Tribunal de Justiça*

européias, visando a estabelecer um direito comum em matéria de concessão de patentes (texto à fls. 1344/1387). A Convenção instituiu a Organização Europeia de Patente, com a função de conceder patentes européias através de um órgão executor, Instituto Europeu de Patentes. O depósito do pedido de patentes no Instituto estabelece prioridade em todos os Estados contratantes; concedida a patente européia, seu detentor pode obter a patente nacional nos Estados contratantes que tenha previamente designado, sem necessidade de qualquer processo de verificação de patenteabilidade. É o regime conhecido por pipeline como se fosse um duto por onde "flui" a patente para os Estados contratantes - e que é adotado, também, pela Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial, da qual é signatário o Brasil. A patente estrangeira, portanto, gera patentes nacionais de revalidação ou confirmação.

No presente caso, o Instituto Europeu de Patentes concedeu à Requerida a patente EP 0.702.555 para assegurar-lhe a proteção da propriedade industrial da pirazolopirimidinonas (doc. 5, fl. 1326). A Requerida depositou aquela patente no Escritório de Patentes da Inglaterra e País de Gales, em 9.6.93, sob o nº 9311920, que ali recebeu o mesmo número europeu, como é a regra, acrescido da sigla do país - EP (UK) 0.702.555 (fls. 1469/1472, trad., fls. 1482/1486).

Prosseguindo no pipeline, a Requerida depositou a patente inglesa no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e obteve, sob nº PI 11000088-0, a patente brasileira de revalidação ou confirmação (doc. 08, fls. 1395, onde se vê referência expressa ao depósito de 9.6.93 - GB 9311920), que resultou da patente inglesa).

Como a Requerente iniciou pesquisas para produzir seu próprio medicamento para terapia da impotência e temia que a proteção assegurada ao Viagra pudesse impedir o seu intento, demandou perante o Tribunal de Patentes da Alta Corte de Justiça do Reino Unido a revogação da patente da Requerida, obtendo sentença favorável: fundando-se em análises técnicas e pareceres de expertos, o Tribunal declarou inválida a patente pela ocorrência de obviedade (doc. 4 fls. 87/258 - tradução, reapresentados às fls. 1740 do vol. 7 à 1899 do vol. 8). A decisão foi confirmada em grau de recurso pela Corte de Apelação (fls. 442/446). Um derradeiro apelo foi apresentado na última instância, "House of Lords", mas, não foi admitido (fls. 493 - vol. 2 e 1531 do vol. 7 - tradução). Em consequência, a decisão de primeira instância tornou-se definitiva e foi regularmente executada, com a revogação da patente no Escritório de Patentes, como se vê do respectivo cadastro (fls. 499 - vol. 2) e da declaração de que ela não mais está em vigor no Reino Unido (doc. 8 fls. 447 a 457 - vol. 2).

Como a patente brasileira do Viagra é patente de revalidação ou confirmação da patente inglesa, pelo regime de pipeline, a Requerente tem interesse em ver homologada a sentença que obteve nas cortes inglesas, para que gere efeitos em nosso País.

A isso se opõe a Requerente, argumentando que a Justiça inglesa não poderia revogar uma patente européia. Todavia, dispõe o art. 138º da Convenção de Munique sobre Patentes Européias:

## *Superior Tribunal de Justiça*

*" Sob reserva das disposições do art. 139º, a patente européia só pode ser declarada nula, em consequência da legislação de um Estado Contratante, com efeito sobre o território desse Estado:*

*a) se o objecto da patente européia não for patenteável nos termos dos arts. 52º a 57º." (fl. 1377).*

Assim, é competente a Justiça inglesa para revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidação ou confirmação de patente européia. E a homologação, ora pretendida, não atenta, evidentemente, contra o princípio da territorialidade nem ofende a soberania nacional ou a ordem pública, pois não está em discussão, aqui e agora, a validade da patente brasileira, tema a ser apreciado no processo e momento próprios.

Outro ponto levantado na contestação diz respeito à prova de que a sentença homologanda tenha transitado em julgado.

Realmente, como bem sustentou a Requerente em sua réplica, essa prova é matéria processual, que varia em cada país. Não se pode exigir a mesma forma de nosso direito; o que importa é ficar inquestionavelmente demonstrado que a decisão homologanda tornou-se definitiva, com o esgotamento de todos os recursos, sendo, assim, dotada de executoriedade. Isto se encontra satisfatoriamente provado com a certidão da House of Lords - que é a instância excepcional de recurso - de haver sido liminarmente rejeitado o apelo derradeiro da Requerida, tornando definitiva a sentença de primeiro grau (fls. 736/911); e com a certidão do Escritório de Patentes de haver revogado a patente, em cumprimento à mesma decisão (fls. 499). As declarações de advogados ingleses (fls. 414/415), obtidas em atenção ao art. 409 do Código Bustamante, provam a legislação inglesa sobre a matéria, confirmando que a House of Lords é o grau extremo de apelo judicial. Se ela rejeita um recurso, a decisão das instâncias ordinárias torna-se definitiva, isto é, "transita em julgado", na expressão jurídica brasileira.

A própria Requerida reconhece na contestação que a patente EP 0702555 não está mais em vigor no Reino Unido, transcrevendo a certidão do Escritório de Patentes (fls. 1144, primeiro parágrafo). E, invocando parecer de renomado profissional inglês, especialista em patentes, afirma, contra sua própria argumentação, que "a decisão proferida pelos Tribunais ingleses apenas revogou a parte inglesa da patente européia, permanecendo válida para os demais países designados..." (fls. 1144, segundo pág.). Ora, países designados são apenas os contratantes e países posteriores, que aderiram à Convenção sobre a concessão de Patentes Européias e podem ser alcançados pela concessão da patente européia, mediante designação no ato do depósito, de acordo com o art. 3º da mesma Convenção. E a patente brasileira é revalidação, justamente, da "parte inglesa da patente européia". Corroborada sua afirmação com a juntada de declaração de renomado advogado alemão, integrante de um escritório de Munique e habilitado para atuar perante a O.L.P. (trad. às fls. 1487/1491), original às fls. 1392/03.

Merece exame, finalmente, a alegação da Requerida quanto à

*Superior Tribunal de Justiça*

existência de ação em andamento na Justiça brasileira, versando sobre a mesma matéria da sentença homologanda. Constata-se, todavia, que não há identidade de partes e outros requisitos que possam induzir litispendência ou presumir a possibilidade de decisão conflitante: a demanda é entre a Requerida e a Bayer, versando sobre outro medicamento, por esta produzido e comercializado, embora destinado ao mesmo tratamento". (fls. 1910/1913)

Às fls. 2039/2043, apreciando a tréplica da requerida, aduziu com acerto, o douto representante ministerial:

"Acusa a requerida a existência de equívocos na manifestação ministerial, que não teriam ocorrido se tivéssemos apreciado, antes, aquela tréplica.

Esta, todavia, nada mais é do que a reiteração, por outra forma e outros argumentos, dos mesmos fundamentos da contestação, os quais voltam a repisar em novo pronunciamento, às fls. 2031/2034, sintetizando-os em sete itens, a que denomina imperativos categóricos e que passamos a analisar, um a um:

*"a) a patente brasileira PI 1100088-0 foi concedida com base na patente européia EP O 702 555, tendo sido abandonado, pela Requerida o pedido de patente GB 9311920-4, o qual foi por ela utilizado, simplesmente, como prioridade".*

A verificação desta circunstância não tem pertinência com a homologação pretendida. Ainda assim, esse ponto foi amplamente examinado em nosso parecer, do segundo ao quarto parágrafos das fls. 3 e 4 (fls. 1910 nos autos).

*"b) ainda que admitida a inusitada tese desenvolvida pela Requerente no sentido de que as patentes pipeline são dependentes das que lhe serviram de fundamento, a patente brasileira só poderia ser anulada com base na anulação da patente européia e não na anulação da patente inglesa."*

A requerida está equivocada pois não se trata aqui de anulação de patente brasileira, matéria que não foi objeto da sentença estrangeira, submetida à homologação e que preenche todos os requisitos necessários à deliberação.

Se a execução da sentença estrangeira possa servir de fundamento à anulação de patente brasileira, é questão a ser discutida e examinada pela Justiça brasileira, a única competente para o caso.

*"c) a sentença que a Requerente pretende*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*homologar jamais decretou a nulidade da patente européia EP 0702555, mas sim a parte nacionalizada inglesa EP (UK) 0702555 da patente européia EP 0702555.*

*d) invalidade declarada pelo Tribunal inglês produz efeitos única e exclusivamente no Reino Unido, não contaminando a patente européia, razão pela qual não se vislumbra, no presente caso, uma das condições da ação, qual seja, o necessário interesse processual."*

Como já ficou demonstrado, a discussão de patente européia é estranha à presente ação, já que nosso País não faz parte da Organização Européia de Patentes. Mesmo assim, não é demais lembrar que o objetivo da patente européia é receber em depósito as patentes concedidas nos países contratantes da Convenção Européia de Patentes e conferir-lhes efeito e abrangência na sua área.

*"e) para desconstituir patente brasileira, regularmente concedida e em pleno vigor, a presença do INPI é obrigatória e devem ser observados os feitos previstos, taxativamente, pela Lei 9279/96, sob pena de afronta à soberania nacional e à ordem pública."*

Como já dissemos, a requerida, sim, é que se vem equivocando ao insistir na discussão de situações jurídicas futuras, que possam vir a ocorrer na execução da sentença estrangeira. Não é ocioso repetir que a presente ação não visa a desconstituir patente brasileira, questão que poderá vir a ser objeto de posterior procedimento administrativo ou judicial.

Como ficou pacífico na jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal, o processo homologatório é de caráter constitutivo e faz instaurar uma situação de contenciosidade limitada (SEC 5093-EUA, re. Min. Celso de Melo, DJ 13.12.96).

E o art. 9º da Resolução nº 9, de 4 de maio de 2005 desse Col. Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, "na homologação de sentença estrangeira e na carta rogatória, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e observância dos requisitos desta Resolução" (v. art.5º do mesmo ato). As volumosas peças apresentadas pela requerida e sua farta e insistente argumentação não lograram demonstrar a violação dos requisitos regimentais: antes, extrapolaram os limites da discussão admitida no presente processo.

*"f) a leitura atenta do art. 230 da Lei 9279/96, de per se, evidencia que, ao contrário do quanto alegado pela Requerente, a patente concedida pelo sistema do pipeline não está e nunca esteve ligada à patente do país de origem.*

*g) quando se está diante de uma regra inexoravelmente excepcional, como no presente caso, todas*

## *Superior Tribunal de Justiça*

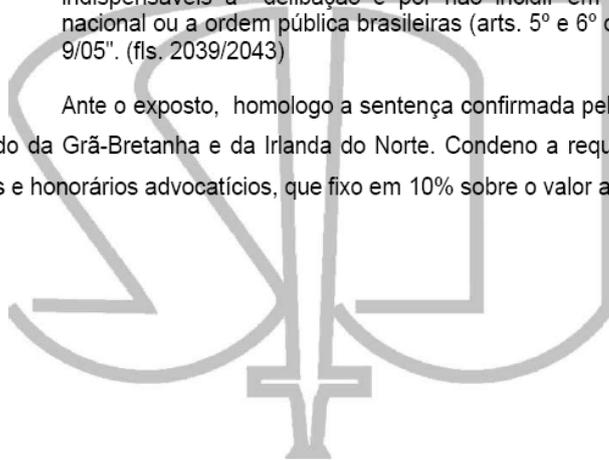
*as lições basilares de hermenêutica são claras a respeito de sua interpretação restritiva".*

Ora, o art. 230 da nossa Lei de Propriedade Industrial admite o depósito de pedido de patente por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil.

Assim e sem dúvida alguma, só podia ser depositada no Brasil a patente inglesa, de acordo com a Convenção da União de Paris, não a européia, que é decorrente de uma convenção vigente apenas na União Européia e destinada à confirmação ou revalidação apenas nos países contratantes da Convenção Européia de Patentes.

Diante do exposto, não havendo fato novo que exija a revisão de sua manifestação anterior, o Ministério Público reafirma seu parecer pelo deferimento da homologação, por estarem atendidos os requisitos indispensáveis à deliberação e por não incidir em ofensa à soberania nacional ou a ordem pública brasileiras (arts. 5º e 6º da Resolução STJ nº 9/05". (fls. 2039/2043)

Ante o exposto, homologo a sentença confirmada pela Court Of Appel, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.



*Superior Tribunal de Justiça*

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
CORTE ESPECIAL**

Número Registro: 2005/0040853-1

**SEC 911 / EX**

Números Origem: 200500372424 7921 98478

PAUTA: 16/08/2006

JULGADO: 16/08/2006

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO PEÇANHA MARTINS**

**Ministro Impedido**

Exmo. Sr. Ministro : **ALDIR PASSARINHO JUNIOR**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **BARROS MONTEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **EDINALDO DE HOLANDA BORGES**

Secretária

Bela. **VANIA MARIA SOARES ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

REQUERENTE : LILLY ICOS LLC  
 ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS  
 REQUERIDO : PFIZER LIMITED  
 ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente

**SUSTENTAÇÃO ORAL**

Sustentou oralmente, pela requerente, o Dr. Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira.

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator, deferindo o pedido de homologação, no que foi acompanhado pelos votos dos Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros e Ari Pargendler, pediu vista o Sr. Ministro José Delgado.

Aguardam os Srs. Ministros Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Jorge Scartezzini, Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Laurita Vaz, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki e Nilson Naves.

Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Francisco Falcão e, ocasionalmente, o Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro.

*Superior Tribunal de Justiça*

Brasília, 16 de agosto de 2006

VANIA MARIA SOARES ROCHA  
Secretária



*Superior Tribunal de Justiça*

**SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 911 - GB (2005/0040853-1)**

**VOTO-VISTA**

**O SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO:** Lilly Icos LLC, empresa norte-americana, sediada nos Estados Unidos da América, pretende homologar, no Brasil, sentença proferida por Tribunal Inglês, em desfavor de PFIZER Limited, sociedade inglesa, sediada em Kent, Inglaterra.

Alega a requerente que, em 30.05.2002, a House of Lords, instância máxima do Reino Unido, declarou inválida e revogou, em seu favor, a validade da PATENTE EPO (UK) nº 0702555, intitulada "pirazolopirimidinonas para o tratamento de impotência", tudo transitado em julgado.

Afirma a requerente que tenciona a eficácia da referida sentença estrangeira no Brasil e que todas as exigências formais para o deferimento do pedido foram obedecidas.

A citação para oferecer contestação foi efetuada, primeiramente, aos dirigentes da DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, sociedade civil, agente de propriedade industrial. A referida sociedade, contudo, comunicou, logo após ser citada, que não mais tinha poderes para receber o ato citatório, argumentando (fls. 1095/1096):

*"3. Muito embora tenha recebido o mandado de intimação e citação juntamente com a contra-fê, compulsando seus arquivos, a ora requerente verificou que não mais possui poderes para receber citação em nome da ré, especificamente com relação a Patente PI 110088-0, que visa proteger o medicamento pirazolopirimidinonas para o tratamento da impotência, mais conhecido como "VIAGRA", de titularidade da PFIZER LIMITED.*

*4. Isso porque, atendendo a uma solicitação PFIZER LIMITED, a ora requerente substabeleceu, sem reservas, os poderes que a referida empresa lhe havia outorgado para o processamento da Patente PI 110088-0 (doc. 03), em favor de GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA., sociedade civil, agente de propriedade industrial, inscrita no CNPJ sob o nº 58.623.430/0001-40, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1485, 12º andar, São Paulo/SP.*

*5. É importante ressaltar que o objeto da sentença estrangeira que a LILLY ICOS LLC. pretende homologar, é a decisão que cancelou a Patente nº 0.702.555, para o medicamento "VIAGRA", concedida no Reino Unido. Convém esclarecer, que esta Patente, serviu como uma espécie de base para a Patente PI 110088-0, concedida no Brasil via PIPELINE, em conformidade com o artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96 (LPI).*

*6. Portanto, resta demonstrado que a ora requerente não está autorizada a receber citação supramencionada em nome da ré, PFIZER LIMITED, na pessoa de seu representante legal, haja visto que a ação aforada pela LILLY ICOS LLC.,*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*esta, diretamente ligada a Patente PI 1100088-0, cujo os poderes de processamento, a pedido da própria ré, foram substabelecidos em favor de GUSMÃO & LABRUNIE S/C LTDA."*

Em consequência do acima exposto, determinou-se nova citação à representação da recorrida, tendo sido consumado e resultando na contestação de fls. 1.130/1.157.

A requerida, em sua peça de defesa, alega:

a) não ter a requerente revelado, em momento algum, quais seriam os efeitos legais que pretende emprestar, no Brasil, com referência à sentença estrangeira submetida ao procedimento homologatório;

b) a sentença homologanda não está apta a produzir nenhum efeito no Brasil, pelo que a pretensão da requerente torna-se manifestamente impossível de ser acolhida, por afrontar, flagrantemente, a soberania nacional e a ordem pública;

c) o pedido é impossível por pretender o "*reconhecimento de decisão que teria anulado uma patente européia, quando o que apresenta é uma decisão que apenas invalida seus efeitos no território do Reino Unido*";

d) há de se considerar caracterizada a "*afronta à soberania nacional e à ordem pública, posto que a pretensão ofende, de um só golpe, o princípio da territorialidade, o princípio da independência das patentes e o devido processo legal, pois pretende que a declaração de nulidade pronunciada em tribunal inglês substitua a apreciação da mesma situação por autoridade judicante nacional*";

e) "*a possibilidade de apreciação da validade de uma patente de invenção concedida, no Brasil, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, encontra previsão expressa no texto da Lei n° 9.279/96, arts. 56 e 57*";

f) impossível acolher o pedido de homologação por pretender a requerente que sentença estrangeira entre não-nacionais produza efeitos no Brasil, atingindo nacionais, quando neste há rito próprio estabelecido para discutir a validade de patente nacional;

g) "*não bastasse este fato, suficiente para demonstrar a total impossibilidade jurídica do pedido da requerente, a requerida esclarece que, em 14 de abril de 2003, a empresa Bayer S.A., ajuizou, perante a 12ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo (processo n° 2003.61.00.010308-3), Ação Ordinária visando justamente a*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*declaração de nulidade da patente brasileira PI 1100088-0, de titularidade da Pfizer Limited";*

h) *inexiste prova do trânsito em julgado da sentença homologanda, com certidão expedida pelo próprio órgão jurisdicional inglês;*

i) *"o pedido para que a decisão inglesa produza os seus efeitos legais no Brasil é, por completo, insubsistente, tanto à luz do direito internacional de proteção de patentes (Sistema PET) quanto do direito regional europeu (patente européia), e até mesmo do direito brasileiro de proteção patentária, já que aqui pretende a requerente ver reconhecido seu pedido", isto em face de ser "indiscutível que a invalidade declarada pelo Tribunal inglês produz efeitos única e exclusivamente no Reino Unido, e não afeta, em hipótese alguma, a patente européia EP 0702555 nos demais países europeus designados no momento do seu depósito";*

j) *"a patente brasileira PI 1100088-0 foi concedida pelo INPI nos termos do artigo 230 da Lei nº 9.279/96, sem qualquer oposição, por quem quer que seja, com base na patente européia EPO 702555".*

Em conclusão, a requerida afirma (fls. 1.155/1.156):

*"a) A Requerente requer homologação de sentença estrangeira em petição propositalmente superficial e sem ao menos requerer seu "exequatur" no Brasil ou referir a que serve ou a que se destina tal pedido de homologação;*

*b) A Requerente não revela, em momento algum, quais efeitos legais a sentença proferida por Tribunal inglês irá produzir em território nacional;*

*c) "Infere-se" que a intenção da Requerente é a de tentar, por via transversa, afetar a validade da patente da Requerida para proteção de medicamento destinado à terapia de disfunção erétil no Brasil;*

*d) A sentença homologanda não preenche os requisitos do art. 15 da LICC e dos arts. 217 e 218 do RISTF;*

*e) A Requerente obteve nas Cortes inglesas a declaração de invalidade da parte nacionalizada inglesa da Patente Européia EP 0 702 555;*

*f) A Patente Européia EP 0 702 555 permanece válida e eficaz;*

*g) A Patente brasileira da Requerida, para proteção de medicamento destinado à terapia de disfunção erétil tem base na Patente Européia e não na inglesa declarada inválida;*

*h) As patentes são territoriais e independentes;*

*i) A pretensão da Requerente viola o art. 17 da LICC e é inaceitável à sensibilidade e mentalidade da jurisdição brasileira, por ferir preceitos de direito interno de ordem pública, a ordem pública internacional e a soberania nacional."*

## Superior Tribunal de Justiça

A requerente, pronunciando-se sobre a contestação, afirma, em síntese, que (fls. 1.526/1.527):

*"A LILLY ICOS apresentou, para fins de homologação, sentença inglesa transitada em julgado e revestida das formalidades necessárias à sua execução no país de origem; demonstrou a possibilidade jurídica do pedido e seu interesse de agir; e, finalmente, provou que o pleito não viola a soberania nacional, nem afronta a ordem pública.*

*Foram satisfeitos pela requerente todos os requisitos formais da homologação, especialmente, a comprovação do trânsito em julgado. Demonstrou-se à saciedade a possibilidade jurídica do pedido, bem assim o interesse de agir, pessoal, direto e atual da LILLY ICOS.*

*Finalmente, restou provado não existir afronta à soberania nacional, nem qualquer violação da ordem pública, eis que a sentença homologanda é plenamente compatível com a soberania brasileira e os princípios basilares do direito patentário nacional, que incluem a proteção do verdadeiro inventor e o combate aos abusos do direito de exclusividade.*

*Assim, no confronto entre as alegações, tem-se que a requerente satisfaz todos os requisitos da homologação, encontrando sólido apoio na doutrina e na jurisprudência, enquanto a requerida não apresentou nenhum argumento convincente contra a pretensão.*

### **PEDIDO**

*Replicados os termos da contestação, a requerente pede a juntada desta aos autos, confiando na rejeição dos argumentos lançados pela requerida e na procedência do pedido formulado na inicial.*

*Requer, outrossim, a juntada da cópia da decisão de primeira instância que anulou a patente EP (UK) 0 702 555 (devidamente legalizada junto ao Consulado Geral do Brasil em Londres, com sua tradução juramentada), obtida junto a High Court of Justice (doc. 09), cuja cópia apresentada juntamente com a petição inicial havia sido extraída da publicação Fleet Street Reports (fls. 26 a 259)."*

O Ministério Público, em Parecer oferecido, opina pela homologação da sentença estrangeira, posicionamento que foi acolhido pelo eminente Ministro Peçanha Martins, relator, e demais Ministros que lhe sucederam até o meu pedido de vista.

Em face do exame que fiz dos autos, assumo, *data vênia*, posição divergente.

A primeira razão que invoco para indeferir o pedido de homologação da sentença estrangeira em apreço é o fato de inexistir, na relação jurídico-processual desenvolvida na Justiça da Inglaterra, o chamamento de qualquer pessoa física ou jurídica, de nacionalidade brasileira, para integrar a lide como litisconsorte passiva.

## *Superior Tribunal de Justiça*

Na verdade, os autos refletem litígio entre uma empresa norte-americana e uma empresa inglesa. Somente. Não há nenhuma outra parte na demanda, nem se fez, durante o curso do processo, referência alguma à produção de efeitos da decisão em países que não onde ela foi prolatada.

Tenha-se em consideração, como primeira linha de argumentação, que a lide entre as partes estrangeiras, os dois laboratórios identificados nos autos, um norte-americano, outro inglês, não cuida de negócios jurídicos bilaterais de natureza contratual, onde há possibilidade de reflexos patrimoniais em países que não o competente para impor solução ao litígio. Exemplifico com o caso da sentença estrangeira que concede divórcio a pessoas não-brasileiras, porém, há bens do casal no Brasil.

Na espécie examinada, a pretensão da empresa norte-americana é a de revogar ato administrativo praticado pelo Poder Executivo da Inglaterra, consubstanciado no deferimento do depósito da patente inglesa EP (VR)0.702555.

Há, portanto, delimitação do pretendido pela autora da ação ajuizada na Inglaterra: unicamente revogar o ato administrativo que validou o depósito da patente inglesa EP (VR)0.702555. Nada mais foi pedido na inicial do pleito, nem, também, foi concedido pela sentença homologanda. Esta limitou-se a revogar a patente inglesa já identificada, sem expandir os seus efeitos a qualquer situação jurídica existente ou não além da Inglaterra que expresse vinculação com o fato analisado e decidido.

A necessidade de homologar sentença estrangeira, em nosso sistema jurídico, é o de produzir-lhe eficácia executória, conforme anuncia José Carlos Barbosa Moreira:

*"Em matéria de eficácia das sentenças e laudos arbitrais estrangeiros no Brasil, o princípio geral pode ser enunciado nos seguintes termos: aquelas e estas só produzem efeitos no território brasileiro depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal", hoje, Superior Tribunal de Justiça."*

A homologação, conseqüentemente, é medida judicial que se impõe para que a sentença estrangeira possa produzir efeitos no território nacional, isto é, possa ser executada.

## *Superior Tribunal de Justiça*

Na espécie examinada, a sentença produz efeitos, unicamente, entre as partes estrangeiras que integraram a relação jurídico-processual que agasalhou o litígio solucionado pelo Poder Judiciário inglês.

As partes, no pedido de homologação em exame, são residentes e domiciliadas no estrangeiro (EE.UU e Inglaterra). Nenhum interessado brasileiro integrou a relação jurídico-processual, nem há menção alguma feita pela requerente de que os efeitos da sentença estrangeira alcançam qualquer empresa brasileira.

A sentença estrangeira, para produzir efeitos no Brasil, necessita que tenha, em um dos seus pólos, quer o ativo, quer o passivo, primeiramente, uma parte brasileira, ou que, embora o litígio envolva só interesses de estrangeiros, tenha reflexos no Brasil entre os litigantes.

Não é este o panorama refletido no presente pedido de homologação de sentença estrangeira.

A petição inicial da requerente, empresa americana, quer ver deferida homologação solicitada para produzir efeitos contra empresa inglesa, as duas sem atuação no Brasil e sediadas, conforme já afirmado, no exterior.

Evidencia-se, a meu pensar, que a Justiça brasileira não tem competência para fazer executar, no Brasil, sentença estrangeira envolvendo duas empresas não-nacionais e sobre fatos não-ocorridos em seu território.

A sentença estrangeira não faz referência a ato administrativo praticado por autoridade brasileira, e mesmo que o fizesse, efeito algum poderia produzir.

Não há, pelas razões acima elencadas, nenhum interesse jurídico da requerente em homologar a sentença estrangeira em exame, haja vista que nenhum efeito declaratório, constitutivo ou executório pode produzir no Brasil.

Contra quem, no Brasil, a requerente pretende executar a sentença estrangeira? Não há,

## *Superior Tribunal de Justiça*

nos autos, nenhum registro.

O efeito pretendido é só declaratório? Se for essa a pretensão, contra quem, no Brasil, a sentença produzirá efeito declaratório? Não se sabe.

A homologação de sentença estrangeira gera o efeito de transformá-la em título executivo judicial (art. 475-n, VI, CPC), pelo que pode ser cumprida no Brasil. O cumprimento da sentença, no atual regime jurídico-processual brasileiro, passou a ser uma fase do processo de conhecimento. Em consequência, só pode ser chamado para atender a ordem judicial quem foi vencido no litígio.

A parte vencida na lide que deu origem à sentença que pretende homologar não está submetida à jurisdição brasileira.

Afirma-se, no curso do presente pedido de homologação, que a sentença estrangeira produzirá efeitos concretos, considerando-se que a patente anulada pela Justiça da Inglaterra está depositada, no Brasil, pelo mecanismo denominado "pipeline", que entrou em vigor, em nosso sistema, em 15.05.1996, por força da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Não me impressiona essa argumentação. Tenho, em relevo, que a sentença estrangeira que se tenciona homologar, em nenhum momento, tratou desse tema, isto é, de haver depósito de pedido da patente anulada no Brasil.

Por outro ângulo, lembro existir discussão doutrinária, no Brasil, a respeito da sobrevivência do mecanismo "pipeline", como previsto desde a sua origem.

Ana Paula Silva Jardim, em artigo intitulado "Brasil - Extensão do Prazo de Patente Pipeline", publicado no "Informativo Dannemann Siemsen", nº 004, março de 2004, afirma:

*"Os dispositivos relativos ao 'pipeline' entraram em vigor em 15 de maio de 1996 e vigoraram até 15 de maio de 1997. Durante este período, cerca de 1.200 pedidos de patente 'pipeline', cobrindo produtos e processos extremamente importantes, foram depositados no Brasil. Inúmeras patentes 'pipeline' já foram concedidas. De acordo com os dispositivos legais ( 4º, art. 230), o prazo de proteção de uma patente 'pipeline' é o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil.*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*Entretanto, o INPI interpreta o prazo da patente 'pipeline', definido em tal artigo, como sendo de 20 anos a partir da data de depósito do primeiro pedido efetivado no país de origem. Como resultado, na maioria dos casos, há uma discrepância entre o prazo efetivamente concedido no Brasil e aquele da patente no país de origem, usada como base para o pedido 'pipeline' brasileiro."*

De tudo quanto foi exposto, a conclusão firmada, no voto que apresento, é a seguinte:

- a) impossível, por ferir flagrantemente o ordenamento jurídico brasileiro, deferir pedido de homologação de sentença estrangeira que decidiu litígio anulando ato administrativo entre partes não-nacionais e não-residentes no Brasil;
- b) a anulação de patente originariamente depositada na Inglaterra, decisão da Justiça inglesa, só produz efeito entre as partes presentes no processo e nos limites do território onde foi proclamada;
- c) é incompetente, de modo absoluto, a Justiça brasileira para apreciar efeitos a serem produzidos por sentença estrangeira em relação à parte vencida, não-nacional, na lide principal;
- d) não há como se deferir pedido de homologação de sentença estrangeira quando nenhum efeito (quer declaratório, quer constitutivo) poderá produzir no Brasil;
- e) não há que se invocar o mecanismo "pipeline" para se atender ao pedido de homologação, primeiramente, porque a sentença estrangeira não cuidou desse assunto, e, em segundo lugar, porque o referido mecanismo de depósito de patente estrangeira tem características específicas adotadas pela nossa Lei de Patentes e por regulamentação do INPI;
- f) a desconstituição de depósito de sentença estrangeira no Brasil, por firma brasileira ou estrangeira com filial no Brasil, só pode ser feita pelo Poder Judiciário brasileiro, haja vista tratar-se de ato administrativo praticado por autarquia federal, portanto, no exercício da soberania nacional.

Tenho que assiste razão à parte requerida ao afirmar (fls. 1.152/1.155):

*"Não há qualquer dúvida, assim, de que o pedido de homologação da sentença inglesa, no Brasil, fere o princípio da independência das patentes, assegurado tanto nos tratados internacionais de proteção da propriedade intelectual quanto no direito brasileiro, e também o princípio da territorialidade dos efeitos das patentes. Tais princípios integram a base fundamental tanto do sistema jurídico interno, quanto da ordem jurídica internacional.*

*Negar esta realidade implica grave violação da ordem pública interna e internacional e caracteriza afronta à soberania nacional.*

*Nas ações de homologação de sentença estrangeira, ainda que submetidas a*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*processo de deliberação, o controle da ordem pública é imperioso e fundamental para que não se subtraia do Poder Judiciário o controle dos princípios indispensáveis à organização do Estado e não se fira a soberania nacional.*

*A ordem pública implica, portanto, o conjunto de leis e princípios fundamentais que, por não serem supletivos ou dispositivos, se dirigem a todos os cidadãos – nacionais ou estrangeiros, que não podem subtrair-se aos seus comandos.*

*No caso presente o caráter imperativo e absoluto da ordem pública fica evidenciado porque aqui a Requerente pretende reconhecer sentença estrangeira, proferida em circunstâncias específicas e acerca de questão que não se presta à execução em outro território que não naquele onde foi prolatada.*

*Não estamos, assim, diante de um tradicional pedido de homologação de sentença. E sim de um pedido desacompanhado de “exequator”, mas cujo reconhecimento – se houver – ferirá os mais elementares princípios da ampla defesa, assim como os fundamentos do direito patratário: a independência das patentes e a territorialidades dos seus efeitos.*

*É por essas razões, para salvaguardar a ordem pública e manter íntegra a soberania nacional, que o direito internacional privado e o reconhecimento dos direitos adquiridos em outra ordem jurídica se assentam no artigo 17 da LICC.*

*Como pondera Jacob Dolinger, em tese lapidar, “o princípio da ordem pública deve ser considerado como um anteparo armado pelo Direito Internacional Privado contra suas próprias regras, a fim de evitar que, no desejo de respeitar e fortalecer a comunidade jurídica entre nações, de constituir a harmonia jurídica internacional, através de um sistema que garanta a continuidade do comércio internacional, a segurança nas relações jurídicas internacionais, se criem situações anômalas em que princípios cardinais do direito interno de cada país sejam desrespeitados, que normas básicas da moral de um povo sejam profanadas ou que interesses econômicos essenciais de um Estado sejam prejudicados”. (grifos nossos)*

*Recorrendo à origem das discussões acerca do conteúdo e sentido do princípio de ordem pública (interna e internacional) como limitador da eficácia internacional dos direitos adquiridos, encontramos as lições de Mancini que merecem ser lembradas: “o poder soberano de cada Estado estrangeiro pode em nome do princípio da independência política do Estado, proibir, nos limites de seu território, toda infração ao seu direito público e à ordem pública do país tal como ela foi constituída pela vontade nacional.”*

*Até mesmo Savigny, o idealizador da “comunidade de direito entre os Estados independentes”, advertia para a necessidade de se buscar uma restrição à “comunidade jurídica internacional”, e, para tanto, fixou 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”.*

*As lições de Mancini e Savigny logo penetraram no Direito Internacional Privado Brasileiro.*

*Clóvis Beviláqua desde logo deixou claro que “leis de ordem pública são aquelas que, em um Estado, estabelecem os princípios, cuja manutenção se considera indispensável à organização da vida social, segundo os preceitos do*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*direito, ou, segundo uma decisão célebre da Corte de Veneza: 'são as que concernem, diretamente, à proteção da organização do Estado, considerado sob o ponto de vista político, econômico e moral'".*

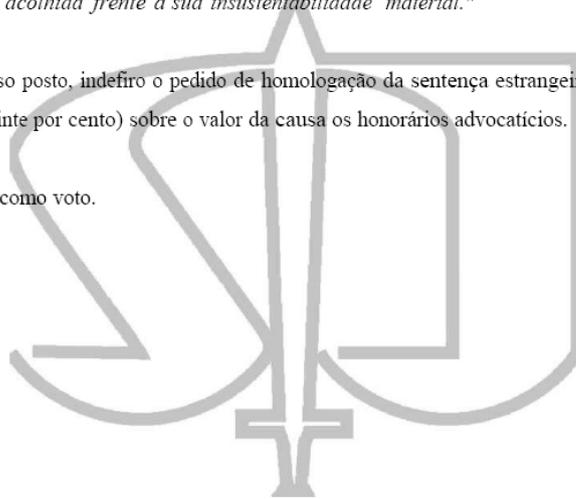
*Da mesma forma, Pontes de Miranda sustentava que "poderá ser barrada no foro e ser substituída pela 'lex fori', a lei estrangeira que contiver algo de inaceitável à sensibilidade da jurisdição competente".*

*É em observância à lex fori que não pode ser homologada no Brasil sentença estrangeira que vai de encontro aos princípios da independência e territorialidade das patentes, e que pode, potencialmente, solapar o princípio da ampla defesa.*

*Inafastáveis são, portanto, os princípios de ordem pública e o respeito à soberania nacional, razão pela qual a pretensão da Requerente não merece acolhida frente a sua insustentabilidade material."*

Isso posto, indefiro o pedido de homologação da sentença estrangeira ora examinada. Fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios.

É como voto.



*Superior Tribunal de Justiça*

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
CORTE ESPECIAL**

Número Registro: 2005/0040853-1

**SEC 911 / GB**

Números Origem: 200500372424 7921 98478

PAUTA: 16/08/2006

JULGADO: 07/03/2007

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO PEÇANHA MARTINS**

**Ministro Impedido**

Exmo. Sr. Ministro : **ALDIR PASSARINHO JUNIOR**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **BARROS MONTEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **EDINALDO DE HOLANDA BORGES**

Secretária

Bela. **VANIA MARIA SOARES ROCHA**

**AUTUAÇÃO**

REQUERENTE : LILLY ICOS LLC  
 ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS  
 REQUERIDO : PFIZER LIMITED  
 ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO E OUTROS

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro José Delgado indeferindo o pedido de homologação da sentença e os votos dos Srs. Ministros Ministros Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Paulo Gallotti e Laurita Vaz acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, pediu vista o Sr. Ministro Luiz Fux.

Aguardam os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Teori Albino Zavascki, Nilson Naves e Gilson Dipp.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Cesar Asfor Rocha e Francisco Falcão.

Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gilson Dipp.

*Superior Tribunal de Justiça*

Brasília, 07 de março de 2007

VANIA MARIA SOARES ROCHA  
Secretária



*Superior Tribunal de Justiça*

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 911 - GB (2005/0040853-1)

VOTO-VISTA

**PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. HOMOLOGAÇÃO DEFERIDA.**

1. A sentença estrangeira deve ser homologada quando no Brasil tiver que produzir eficácia ou ser executável.
2. A eficácia prejudicial da sentença estrangeira em litígio a ser travado no Brasil depende de sua homologação.
3. É que decidida questão prejudicial alhures, a mesma para ser considerada no Brasil como premissa inafastável de outra causa, reclama prévia homologação.
4. O Direito Brasileiro não se limita a admitir sentença estrangeira passíveis de homologação senão atos decisórios que reclamam produção de eficácia no nosso território.
5. A homologação da sentença que deslegitima patente estrangeira da qual derivou o ato de propriedade industrial nacional revela a necessidade de nacionalização da sentença alienígena a ser utilizada *ad futurum*, na forma do artigos 469, III e 470 do CPC, verificados os requisitos formais exigíveis.
6. Homologação deferida nos termos do voto do E. Relator.

**O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX:** A controvérsia restou assim exposta pelo E. Relator:

LILLY ICOS LLC, sociedade comercial constituída sob as leis norte-americanas, sediada nos Estados Unidos da América, requer contra PFIZER LIMITED, sociedade comercial constituída sob as leis do Reino Unido, com sede em Kent, Inglaterra, a homologação de decisão da High Court Of Justice (Patents Court), confirmada em sede de apelação pela Court Of Appel, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que declarou inválida e revogou a patente inglesa EP (UK) 0702555, em nome da requerida, referente ao medicamento pirazolopirimidinonas, com indicação para terapia de disfunção erétil masculina, comercializada pelo nome de Viagra, a qual veio a ser depositada no Instituto Europeu de Patentes e gerou a patente brasileira PI 1100088-0.

Regularmente citada, a requerida ofereceu contestação alegando a inviabilidade da homologação pretendida.

Sustenta a validade da patente brasileira PI 1100088-0, afirmando que esta tem origem em patente européia plenamente válida. Alega, ainda, que a decisão afronta a soberania nacional e a ordem pública. Por fim, aduz a ausência de prova idônea do trânsito em julgado da decisão a ser homologada.

Aberta vista para a réplica, a requerente sustentou a improcedência das alegações. Aduziu, em síntese, a impossibilidade da parte contrária discutir questões que extrapolam os limites do art. 221 do RISTF. Afirma a irrecorribilidade da sentença estrangeira; a indiscutível presença das condições da ação; a

## *Superior Tribunal de Justiça*

inexistência de violação da soberania nacional e à ordem pública.

Remetidos os autos ao Ministério Público Federal, que ofereceu parecer às fls. 1908/1914, opinando pelo deferimento da pretensão.

Às fls. 1958/1996, em razão de decisão exarada por esta eg. Corte Especial, em sede de agravo regimental, em Sessão de 18.5.2005, foi juntada tréplica oferecida pela requerente, na qual insiste nas mesmas teses defendidas na contestação.

Determinei o encaminhamento dos autos ao MPF, que reiterou o pronunciamento de fls. 1908/1914.

Retornaram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Em seu voto, o E. Relator concluiu:

SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA – DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE PATENTE INGLESA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA INGLESA – VALIDADE DE PATENTE BRASILEIRA DE REVALIDAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DA PATENTE INGLESA - TEMA QUE TRANSBORDA OS LIMITES DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 09, DE 04 DE MAIO DE 2005 C/C EC Nº 45/2004 - DEFERIMENTO.

- Compete à justiça inglesa revogar qualquer patente concedida no Reino Unido, ainda que seja revalidação ou confirmação de patente européia.

- A validade de patente brasileira de revalidação ou confirmação de patente inglesa, pelo regime de pipeline, declarada nula por decisão da justiça Inglesa transitada em julgado, é questão que transborda dos limites do pedido de homologação de sentença estrangeira.

- A prova do trânsito em julgado é matéria processual, que varia em cada país, não se podendo exigir a mesma forma do direito brasileiro.

- Não há que se falar em litispendência entre a sentença da Grã-Bretanha e a ação em curso na justiça brasileira entre a requerida e outra empresa do ramo versando sobre medicamento diverso.

- Presentes os pressupostos legais indispensáveis (art. 5º, itens I a IV da Resolução nº 09, de 04.05.2005 do Superior Tribunal de Justiça) impõe-se o deferimento da homologação requerida, condenado-se a requerida ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

- Sentença estrangeira homologada.

Os autos revelam que a divergência instalou-se por que o eminente Ministro José Delgado entendeu que:

A necessidade de homologar sentença estrangeira, em nosso sistema jurídico, é o de produzir-lhe eficácia executória, conforme anuncia José Carlos Barbosa Moreira:

*"Em matéria de eficácia das sentenças e laudos arbitrais estrangeiros no Brasil, o princípio geral pode ser enunciado nos seguintes termos: aquelas e estas só produzem efeitos no território*

## *Superior Tribunal de Justiça*

*brasileiro depois de homologadas pelo Supremo Tribunal Federal",  
hoje, Superior Tribunal de Justiça."*

A homologação, conseqüentemente, é medida judicial que se impõe para que a sentença estrangeira possa produzir efeitos no território nacional, isto é, possa ser executada.

Na espécie examinada, a sentença produz efeitos, unicamente, entre as partes estrangeiras que integraram a relação jurídico-processual que agasalhou o litígio solucionado pelo Poder Judiciário inglês.

As partes, no pedido de homologação em exame, são residentes e domiciliadas no estrangeiro (EE.UU e Inglaterra). Nenhum interessado brasileiro integrou a relação jurídico-processual, nem há menção alguma feita pela requerente de que os efeitos da sentença estrangeira alcançam qualquer empresa brasileira.

A sentença estrangeira, para produzir efeitos no Brasil, necessita que tenha, em um dos seus pólos, quer o ativo, quer o passivo, primeiramente, uma parte brasileira, ou que, embora o litígio envolva só interesses de estrangeiros, tenha reflexos no Brasil entre os litigantes.

Não é este o panorama refletido no presente pedido de homologação de sentença estrangeira.

A petição inicial da requerente, empresa americana, quer ver deferida homologação solicitada para produzir efeitos contra empresa inglesa, as duas sem atuação no Brasil e sediadas, conforme já afirmado, no exterior.

Evidencia-se, a meu pensar, que a Justiça brasileira não tem competência para fazer executar, no Brasil, sentença estrangeira envolvendo duas empresas não-nacionais e sobre fatos não-ocorridos em seu território.

A sentença estrangeira não faz referência a ato administrativo praticado por autoridade brasileira, e mesmo que o fizesse, efeito algum poderia produzir.

Não há, pelas razões acima elencadas, nenhum interesse jurídico da requerente em homologar a sentença estrangeira em exame, haja vista que nenhum efeito declaratório, constitutivo ou executório pode produzir no Brasil.

Contra quem, no Brasil, a requerente pretende executar a sentença estrangeira? Não há, nos autos, nenhum registro.

O efeito pretendido é só declaratório? Se for essa a pretensão, contra quem, no Brasil, a sentença produzirá efeito declaratório? Não se sabe.

A homologação de sentença estrangeira gera o efeito de transformá-la em título executivo judicial (art. 475-n, VI, CPC), pelo que pode ser cumprida no Brasil. O cumprimento da sentença, no atual regime jurídico-processual brasileiro, passou a ser uma fase do processo de conhecimento. Em conseqüência, só pode ser chamado para atender a ordem judicial quem foi vencido no litígio.

A parte vencida na lide que deu origem à sentença que pretende homologar não está submetida à jurisdição brasileira.

## *Superior Tribunal de Justiça*

Sob esse ângulo, impõe-se destacar que como a patente brasileira do Viagra é patente de revalidação ou confirmação da patente inglesa, pelo regime de pipeline, a Requerente tem interesse em ver homologada a sentença que obteve nas cortes inglesas, para que gere efeitos em nosso país.

Ora, a hipótese torna inequívoca a eficácia dessa decisão no Brasil, cuja operabilidade depende de homologação.

É que a sentença estrangeira deve ser homologada quando no Brasil tiver que produzir eficácia ou ser executável.

A eficácia prejudicial da sentença estrangeira em litígio a ser travado no Brasil depende de sua homologação.

É que decidida questão prejudicial alhures, a mesma para ser considerada no Brasil como premissa inafastável de outra causa, reclama prévia homologação.

O Direito Brasileiro não se limita a admitir sentença estrangeira passíveis de homologação senão atos decisórios que reclamam produção de eficácia no nosso território.

A homologação da sentença que deslegitima patente estrangeira da qual derivou o ato de propriedade industrial nacional revela a necessidade de nacionalização da sentença alienígena a ser utilizada *ad futurum*, na forma do artigos 469, III e 470 do CPC, verificados os requisitos formais exigíveis.

Doutrinando acerca do tema, destaca Barbosa Moreira, *verbis*:

52. O problema no direito brasileiro anterior - O Dec. nº 6.982 só exigia o "cumpra-se" para tornar *exequível*, no território nacional, a decisão alienígena; o art. 12 afastava *expressis verbis* a necessidade do ato formal para que ela produzisse "perante os tribunais do Império os efeitos de coisa julgada", bastando, para tanto, que preenchesse os requisitos enumerados no art. 1º e não contraviesse à soberania nacional, às "leis rigorosamente obrigatórias, fundadas em motivos de ordem pública", às que regulavam "a organização da propriedade territorial", nem às da moral (art. 2º). Também o Dec. nº 7.777 apenas se referiu ao *exequatur* do Governo como condição para fazer "exequível no Império", na falta de reciprocidade, a sentença estrangeira (art. 1º). Não obstante, o art. 11 do Dec. nº 6.982 subordinava ao "cumpra-se" inclusive "as sentenças meramente declaratórias, como são as que julgam questões de estado das pessoas". Era patente a incoerência, porque as sentenças meramente declaratórias não comportam execução (em sentido próprio).

As leis posteriores continuaram a falar de "execução", ou a empregar vocábulos cognatos desse, ao tratarem da homologação (Lei nº 221, de 20.11.1894, art. 12, § 4º; Código de Processo Civil de 1939, arts. 785, 790), embora a Consolidação aprovada pelo Dec. nº 3.084, de 5.11.1898, houvesse recolhido, no art. 14, letra *b*, da Parte V, o preceito do art. 11 do Dec. nº 6.982, relativo às "sentenças meramente declaratórias", mas com expressão equívoca no *caput* ("Carecem de homologação para serem executadas"). Na jurisprudência, o problema viu-se obscurecido além do limite razoável em virtude da imprecisão dos conceitos processuais: muitas vezes se discutiu a questão da necessidade ou

## Superior Tribunal de Justiça

desnecessidade de homologação para sentenças *meramente declaratórias* quando se queria assentar se a homologação era ou não era necessária, *v.g.*, para sentenças de anulação de casamento, no entanto *tipicamente constitutivas*. Mas a melhor doutrina, mesmo à luz do Código de 1939, orientou-se no sentido de reclamar a homologação para a produção, no Brasil, de toda a eficácia sentencial, e não só do efeito propriamente *executivo*. Controvérsia semelhante, aliás, já se travara na Itália, sob o Código de 1865, cujo art. 941 falava em *forza esecutiva*, e o resultado a que afinal se chegou, em consenso quase unânime, foi o mesmo; não apenas a execução (em sentido próprio) da sentença estrangeira, mas a produção, no território italiano, de *qualsquer* efeitos sentenciais, devia subordinar-se à *delibazione*.

Entre nós, porém, o advento da Lei de Introdução ao Código Civil (Dec.-lei nº 4.657, de 4.9.1942) trouxe um dado perturbador: nos termos do parágrafo único do art. 15, não dependeriam de homologação "as sentenças meramente declaratórias do estado das pessoas". Com base nesse dispositivo, e mediante raciocínio por analogia, afirmou-se que no direito brasileiro a homologação seria necessária quando o cumprimento da decisão estrangeira impusesse "a prestação de qualquer atividade às autoridades judiciárias ou administrativas brasileiras" - quer a execução em sentido técnico, quer outros atos, como os de registro; não porém, nos casos restantes, inclusive para permitir a invocação da *auctoritas rei iudicatae* da sentença alienígena. Convém assinalar que em hipótese alguma se dispensaria qualquer dos *outros* requisitos arrolados, a par da homologação, no art. 15: a verificação da respectiva ocorrência, entretanto, caberia ao próprio órgão perante o qual, no curso de algum feito, se invocasse a decisão estrangeira (delibação *incidental*, à semelhança da prevista no art. 799 do *Codice di procedura civile* italiano de 1940, com efeitos em princípio limitados ao *processo pendente*).

Mas a verdade é que a doutrina mais autorizada recebeu muito mal o parágrafo único do art. 15. Lançou-se-lhe até a pecha de inconstitucionalidade, por subtrair à Corte Suprema, em parte, o exercício da competência homologatória que lhe outorgava a Lei Maior. Esse argumento ganhou nova força com o advento da Constituição de 1946, cujo art. 101, nº I, letra *g*, passou a referir-se à "homologação das sentenças estrangeiras", enquanto os textos anteriores falavam da "homologação de sentenças estrangeiras". A mudança da redação, com efeito, resultara de emenda do então Deputado ADROALDO MESQUITA DA COSTA, destinada precisamente a tomar certo que todas as sentenças estrangeiras precisavam de homologação para produzir efeitos no Brasil. Destarte, o parágrafo único do art. 15 da Lei de Introdução ao Código Civil, na melhor hipótese, ter-se-ia ao menos de considerar *revogado* por aquela Carta.

53. A solução do atual Código de Processo Civil - No anteprojeto BUZAID, rezava o art. 525: "A sentença, proferida por tribunal estrangeiro, não terá eficácia e execução no Brasil, senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal" A redação, por força talvez da preocupação com a clareza, era redundante: o efeito executório não é mais que *um* dos aspectos da eficácia da sentença. A Comissão Revisora sugeriu que se suprimissem as palavras "e execução". Já com a supressão passou o dispositivo ao projeto, e assim foi aprovado pelo Congresso.

Provavelmente se recomendará, de *lege ferenda*, regime menos rigoroso, que facilite, para o interessado, a invocação eficaz de sentença estrangeira: é a tendência predominante no mundo de hoje, reflexo do fenômeno da "globalização", que não se reduz ao terreno econômico. Todavia, de *lege lata*, e sem prejuízo do que se dirá no item subsequente (54), não pode haver dúvida sobre a necessidade da homologação para que a decisão alienígena surta, no território brasileiro, quaisquer efeitos sentenciais, sejam principais ou

## Superior Tribunal de Justiça

secundários. É toda a eficácia da sentença como ato decisório, e não apenas o efeito executivo (ao qual especificamente se refere o art. 584, nº IV), que depende da homologação. Sem esta, pois, em vão se invocará, a propósito de alguma causa ajuizada perante órgão nacional, a autoridade de coisa julgada que a sentença haja assumido no Estado de origem. Excluída fica, em qualquer caso, a admissibilidade de delibação incidental: o controle dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento não pode ser feito senão em processo a tal fim especialmente ordenado.

**54. Efeitos independentes da homologação** - A eficácia a que se refere o art. 483, e da qual se tratou no comentário anterior, é a que tem a sentença estrangeira como ato decisório. Quanto a essa, para que se manifeste no Brasil, é indispensável, sem sombra de dúvida, a homologação. Não quer isso dizer, todavia, que nenhum efeito se possa reconhecer, independente dela, ao julgado alienígena, no território nacional. Aliás, pelo menos um se tem de admitir que ele produza desde logo - se presentes, é claro, todos os requisitos - o de gerar, para quem haja de fazê-lo valer aqui, o direito à homologação.

Mas também como documento, utilizável para fins probatórios, a sentença estrangeira pode mostrar-se apta a surtir efeitos no território nacional, independentemente do ato formal de reconhecimento. É concebível que se tome necessário, em processo instaurado perante a Justiça brasileira, provar o próprio fato da prolação de uma sentença, pela Justiça de outro Estado, sobre determinada matéria, v.g., se esse evento foi previsto como condição suspensiva ou resolutive em certo ato jurídico, e o juiz nacional tem de verificar se ocorreu o implemento da condição; em tal hipótese, não se há de reclamar a homologação para que seja utilmente exibido em juízo, como prova do fato, o documento em que se corporifica a sentença estrangeira. A opinião predominante limita essa eficácia probatória aos acontecimentos que tenham surgido no processo mesmo: assim, por exemplo, além da decisão em si, com as características que lhe são inerentes (data da prolação, especificação do órgão que a proferiu etc.), o comparecimento de tais ou quais pessoas à audiência, os incidentes nela porventura ocorridos e registrados, e outros desse gênero. Não se estende aos acontecimentos relevantes para o julgamento da causa pelo juiz alienígena, e a respeito dos quais tenha ele manifestado, na sentença, a convicção de estarem provados. São em menor número os autores que vão além, admitindo que a sentença estrangeira seja levada em conta inclusive como prova dos fatos apurados no processo onde se proferiu, sempre com a ressalva de que o valor probatório será aquele que, de acordo com sua livre convicção, lhe atribua o juiz nacional, de modo nenhum vinculado à valoração feita pelo órgão julgador, no Estado de origem.

Há outro caso particular em que fica estreme de dúvida a aptidão do julgado alienígena para produzir efeitos no território nacional independentemente de qualquer formalidade: é o das decisões judiciais que "incidem diretamente sobre a lei (sobre o direito objetivo) do ordenamento em que são emitidas", por exemplo declarando inconstitucional determinada norma, e com isso - conforme sucede em mais de um país - privando-a de todo valor jurídico, eliminando-a, a bem dizer, do *ius positum*. É claro que, se o juiz nacional, à luz das regras do direito internacional privado, deve aplicar, no julgamento de uma causa, o direito estrangeiro, há de aplicá-lo tal qual é, e portanto não poderá desprezar o fato de que já não existe nele a norma fulminada pela decisão. Seria absurdo imaginar aqui que a eficácia desta ficasse condicionada à homologação por órgão brasileiro.

(in "Comentários ao Código de Processo Civil, 12ª Edição, Editora Forense, 2005, páginas 75 a 81)

## *Superior Tribunal de Justiça*

Por fim, reitere-se o parecer do *Parquet* no sentido de que:

E o art. 9º da Resolução nº 9, de 4 de maio de 2005 desse Col. Superior Tribunal de Justiça, estabelece que, "na homologação de sentença estrangeira e na carta rogatória, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, inteligência da decisão e observância dos requisitos desta Resolução" (v. art.5º do mesmo ato). As volumosas peças apresentadas pela requerida e sua farta e insistente argumentação não lograram demonstrar a violação dos requisitos regimentais: antes, extrapolaram os limites da discussão admitida no presente processo.

*"f) a leitura atenta do art. 230 da Lei 9279/96, de per se, evidencia que, ao contrário do quanto alegado pela Requerente, a patente concedida pelo sistema do pipeline não está e nunca esteve ligada à patente do país de origem.*

*g) quando se está diante de uma regra inexoravelmente excepcional, como no presente caso, todas as lições basilares de hermenêutica são claras a respeito de sua interpretação restritiva".*

Ora, o art. 230 da nossa Lei de Propriedade Industrial admite o depósito de pedido de patente por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil.

Assim e sem dúvida alguma, só podia ser depositada no Brasil a patente inglesa, de acordo com a Convenção da União de Paris, não a europeia, que é decorrente de uma convenção vigente apenas na União Europeia e destinada à confirmação ou revalidação apenas nos países contratantes da Convenção Europeia de Patentes.

Diante do exposto, não havendo fato novo que exija a revisão de sua manifestação anterior, o Ministério Público reafirma seu parecer pelo deferimento da homologação, por estarem atendidos os requisitos indispensáveis à deliberação e por não incidir em ofensa à soberania nacional ou a ordem pública brasileiras (arts. 5º e 6º da Resolução STJ nº 9/05".

(fls. 2039/2043)

Ante o exposto, homologo a sentença confirmada pela *Court Of Appel*, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, condenando a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, acompanhando o E. Relator.

É como voto.

*Superior Tribunal de Justiça***SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA Nº 911 - GB (2005/0040853-1)**

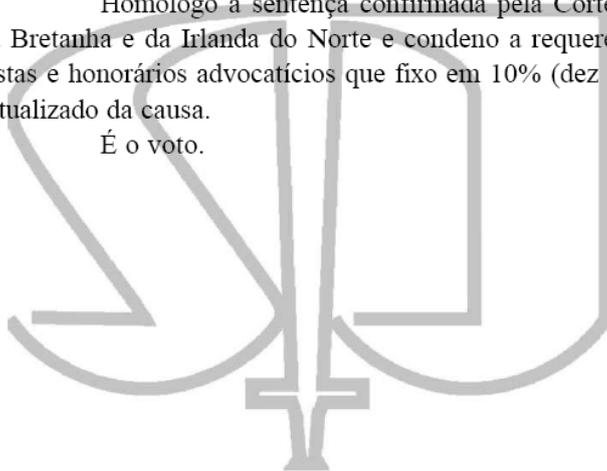
**RELATOR** : **MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS**  
**REQUERENTE** : LILLY ICOS LLC  
**ADVOGADO** : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
**REQUERIDO** : PFIZER LIMITED  
**ADVOGADO** : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO E OUTRO(S)

**VOTO**

**O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:** Sr. Presidente, acompanho o voto do Sr. Ministro Relator. Há interesse em homologar essa sentença, até pelo efeito declaratório que ela pode produzir.

Homologo a sentença confirmada pela Corte do Reino Unido, da Grã Bretanha e da Irlanda do Norte e condeno a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.



*Superior Tribunal de Justiça*

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
CORTE ESPECIAL**

Número Registro: 2005/0040853-1

**SEC 911 / GB**

Números Origem: 200500372424 7921 98478

PAUTA: 16/08/2006

JULGADO: 16/05/2007

**Relator**

Exmo. Sr. Ministro **FRANCISCO PEÇANHA MARTINS**

**Ministro Impedido**

Exmo. Sr. Ministro : **ALDIR PASSARINHO JUNIOR**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **BARROS MONTEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO**

Secretária

Bela. Vânia Maria Soares Rocha

**AUTUAÇÃO**

REQUERENTE : LILLY ICOS LLC  
 ADVOGADO : MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO(S)  
 REQUERIDO : PFIZER LIMITED  
 ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO D'AFFONSECA GUSMÃO E OUTRO(S)

ASSUNTO: Civil - Propriedade Industrial - Patente

**CERTIDÃO**

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luiz Fux e os votos dos Srs. Ministros Teori Albino Zavascki e Gilson Dipp acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, a Corte Especial, por maioria, deferiu o pedido de homologação, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro José Delgado.

Os Srs. Ministros Humberto Gomes de Barros, Ari Pargendler, Fernando Gonçalves, Carlos Alberto Menezes Direito, Felix Fischer, Gilson Dipp, Hamilton Carvalhido, Eliana Calmon, Paulo Gallotti, Laurita Vaz, Luiz Fux e Teori Albino Zavascki votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participaram do julgamento o Sr. Ministro Cesar Asfor Rocha e a Sra. Ministra Nancy Andriahi.

Impedido o Sr. Ministro Aldir Passarinho Junior.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Nilson Naves e, ocasionalmente, os Srs. Ministros Antônio de Pádua Ribeiro, Humberto Gomes de Barros, Eliana Calmon, Francisco Falcão e João Otávio de Noronha.

*Superior Tribunal de Justiça*

Brasília, 16 de maio de 2007

Vânia Maria Soares Rocha  
Secretária

