



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0132363-25.2013.4.02.5101 (2013.51.01.132363-6)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE : ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.
ADVOGADO : ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01323632520134025101)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE *MAILBOX*. READEQUAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA DO INPI E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTRUÇÃO DO FEITO. REJEITADAS. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 229, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LPI. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA NA EXTENSÃO PRETENDIDA. O PRAZO DE VIGÊNCIA DEVE SER DE 20 ANOS, CONTADOS DO DEPÓSITO DO PEDIDO. ART. 40, *CAPUT*, DA LPI. REVISÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AGRAVO RETIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO E APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido e declarou a nulidade parcial da patente *mailbox*, readequando seu prazo de vigência, em interpretação conjunta do parágrafo único do art. 229 com o *caput* do art. 40, ambos da LPI.

II – Reiterado agravo retido que suscitou preliminares de (i) impossibilidade jurídica dos pedidos relacionados à nulidade da patente PI 9507594-1; (ii) ilegitimidade ativa do INPI; e (iii) ausência de documentos necessários para a instrução do feito.

III – Rejeitadas preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade ativa do INPI. A readequação do prazo de patente constitui declaração parcial de nulidade da mesma. Nos termos do art. 56 da LPI, o INPI é um dos legitimados para a propositura de ação de nulidade de patente.

IV – Rejeitada preliminar de ausência de documentos necessários. A matéria tratada é de direito, bem como os certificados das patentes impugnadas estão disponíveis para consulta no próprio sítio eletrônico do INPI.

V – O cerne da controvérsia é saber se o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/96 (LPI), que trata do prazo mínimo de vigência da patente de invenção e de modelo de utilidade, é aplicável às patentes *mailbox*, tuteladas no art. 229, parágrafo único, da LPI.

VI – A resposta é negativa. Não apenas pela previsão expressa do parágrafo único do art. 229, de que apenas o *caput* do art. 40 é aplicável, mas também em razão da necessidade de se



conferir a tal dispositivo interpretação conforme o art. 5º, XXIX, da CRFB, que condiciona o privilégio de invenção ao atendimento do interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

VII – Princípio da confiança e da segurança jurídica inaplicável na extensão pretendida. Mesmo que tivesse sido gerada legítima expectativa, a solução não é transferir para a sociedade o ônus do equívoco do INPI, em prejuízo do princípio da função social da propriedade industrial.

VIII – O prazo de vigência deve ser de 20 anos, contados do depósito do pedido de patente, conforme art. 229, parágrafo único, e art. 40, caput, ambos da LPI.

IX – Considerando que o próprio INPI deu causa à demanda, não pode a apelante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

X – Agravo retido a que se nega provimento e apelação a que se dá parcial provimento.

A C O R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo retido e, por maioria, DAR PARCIAL provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Desembargador Federal Messod Azulay Neto, que dava provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA