

**REVISTA SEMESTRAL DE
DIREITO EMPRESARIAL**

Nº 4

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Janeiro / Junho de 2009

Publicação do Departamento de Direito Comercial e do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Prof. Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Prof. Eduardo Henrique Raymundo Von Adamovich, Profa. Glória Márcia Percinoto, Prof. João Batista Berthier Leite Soares, Prof. José Carlos Vaz e Dias, Prof. José Gabriel Assis de Almeida, Prof. Leonardo da Silva Sant'Anna, Prof. Marcelo Leonardo Tavares; Prof. Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Prof. Rodrigo Lychowski, Prof. Sérgio Murilo Santos Campinho e Prof. Valter Shuenquener de Araújo).

COORDENAÇÃO: Sérgio Murilo Santos Campinho e Mauricio Moreira Mendonça de Menezes.

CONSELHO EDITORIAL: Alexandre Ferreira de Assumpção Alves (UERJ), Arnaldo Wald (UERJ), Carmem Tibúrcio (UERJ), Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Jean E. Kalicki (Georgetown University Law School), John H. Rooney Jr. (University of Miami Law School), José Carlos Vaz e Dias (UERJ), José de Oliveira Ascensão (Universidade Clássica de Lisboa), José Gabriel Assis de Almeida (UERJ), Leonardo Greco (UERJ), Marie-Hélène Bon (Université des Sciences Sociales de Toulouse 1 e Centre de Droit des Affaires de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse), Peter-Christian Müller-Graff (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), Sérgio Murilo Santos Campinho (UERJ), Theóphilo de Azeredo Santos (UNESA) e Werner Ebke (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

CONSELHO EXECUTIVO: Julio Barreto, Leonardo da Silva Sant'Anna, Mariana Pinto, Mauricio Moreira Mendonça de Menezes, Valter Shuenquener de Araújo e Viviane Perez

PATROCINADORES:



ISSN 1983-5264

CIP-Brasil. Catalogação-na-fonte
Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Revista semestral de direito empresarial. — nº 4 (janeiro/junho 2009)
. — Rio de Janeiro: Renovar, 2007-.

v.

UERJ
Campinho Advogados
Bocater, Camargo, Costa e Silva Advogados Associados

Semestral

1. Direito — Periódicos brasileiros e estrangeiros.

94-1416.

CDU — 236(104)

IRRETROATIVIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (TRIPS)

IRRETROACTIVITY OF THE AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Luís Roberto Barroso

Resumo: Trata-se de comentário acerca de decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial nº 960.278, interposto pela empresa E. I. Du Pont com o objetivo de prorrogar a patente do herbicida Clorimuron. A empresa alegou, como fundamento, que o prazo de 20 anos estabelecido pelo Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*TRIPS*) e pela Lei nº 9.279/96 — que cuida da matéria de propriedade intelectual no Brasil — poderia ser aplicado ao herbicida. O STJ, todavia, entendeu que essa lei não é retroativa, devendo incidir sobre o produto a Lei nº 5.771/71, vigente à época da concessão da patente em questão. O presente comentário, dessa forma, tem como finalidade demonstrar a irretroatividade daquela lei, corroborando a decisão da Corte, com base no *TRIPS*, na Constituição Federal de 1988 e na legislação interna brasileira.

Palavras-Chave: Patente. TRIPS. Lei nº 9.279/96. Irretroatividade.

Abstract: This commentary is about a decision of the Brazilian Superior Court of Justice (*Superior Tribunal de Justiça* — *STJ*), which

did not acknowledge the Appeal nº. 960.278 filed by E. I. Du Pont Company, with the purpose of extending the patent of Clorimuron herbicide. The company claimed that the period of 20 years determined by the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and Law No. 9279/96 — which concerns the matter of intellectual property in Brazil — may be applied to the herbicide. The STJ, however, understood that this law is not retroactive. Thus, the law applicable to this product would be Law No. 5.771/71, which was in force when the patent was granted. Therefore, the present commentary aims to demonstrate that the 1996 law is not retroactive, confirming the Court's ruling, based on the TRIPS, on the Brazilian Federal Constitution of 1988 and on Brazilian internal legislation.

Key Words: Patent. TRIPS. Law No. 9.279/96. Irretroactivity.

Sumário: Parte I. Interpretação do TRIPS como um tratado internacional. I. Irretroatividade dos tratados e breve nota sobre sua interpretação. II. O prazo de 20 anos para proteção patentária não se aplica às patentes concedidas antes da entrada em vigor do tratado (TRIPS, arts. 70.1 e 70.7). III. O art. 70.2 do TRIPS não autoriza a aplicação retroativa da regra sobre o prazo de proteção patentária. Parte II. Interpretação do TRIPS como parte da ordem jurídica brasileira. IV. Interpretação do TRIPS à luz da Constituição Federal de 1988 IV.1. O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência. IV.2. O privilégio patentário deve ser interpretado nos termos do art. 5º, XXIX: o desenvolvimento tecnológico já ocorreu e o interesse social milita em favor do domínio público. IV.3. O princípio da segurança jurídica conduz à não aplicação retroativa do TRIPS. V. Interpretação do TRIPS e da Lei nº 9.279/96. Conclusão.

REsp nº 960.728 — Rio de Janeiro

3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.mar.2009, unânime, DJ 15.abr.2009

Ementa: Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil

ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. (...) Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda em curso de fruição. — Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção. (...) Recurso especial não conhecido.

COMENTÁRIO

A decisão acima trata de recurso especial impetrado pela empresa E.I. Du Pont com o objetivo de estender por mais cinco anos a patente do herbicida Clorimuron, empregado em lavouras de soja e milho. O caso envolve questões afetas à interpretação do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30.12.1994. O acórdão discutiu, dentre outros tópicos, a aplicação ou não das normas do tratado às patentes concedidas antes de sua entrada em vigor no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao prazo de duração do privilégio patentário.

Até a incorporação desse tratado internacional ao direito brasileiro, o prazo de duração do privilégio para patentes de invenção era de 15 (quinze) anos, nos termos do art. 24 da Lei nº 5.772, de 21.12.1971¹, vigente na data da concessão da patente do Clorimuron.

1 Lei nº 5.772/71: “Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo prazo de dez anos, todos con-

O art. 33 do TRIPS², entretanto, passou a prever um prazo de 20 (vinte) anos. A recorrente EI Du Pont defendia que tal prazo seria aplicável ao seu produto, o que não foi acatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, uma vez que a patente fora concedida na vigência da antiga lei, em 1983. Em consequência, foi suscitada, além de uma divergência jurisprudencial, a violação aos arts. 33 e 70.2 do acordo e ao art. 40 da Lei nº 9.279/96, norma patentária atualmente em vigor.

A 3ª Turma do STJ, por sua vez, acertadamente entendeu incidir o prazo de 15 (quinze) anos, decidindo pelo não conhecimento do recurso. O presente comentário, em consonância com o entendimento da Egrégia Turma, pretende demonstrar que o novo prazo previsto pelo TRIPS de fato não se aplica às patentes concedidas antes da entrada em vigor do tratado no Brasil. Com esse intuito, o estudo que se segue foi dividido em partes. Na primeira, estará sendo examinado o próprio TRIPS, à luz de seu texto e dos princípios e normas de direito internacional. Na segunda parte, o TRIPS será apreciado como parte da ordem jurídica brasileira. Com efeito, cumprido o ritual para sua internalização, o tratado passa a integrar o sistema de direito positivo doméstico, com a estatura de lei ordinária³. Cabe, portanto, investigar suas relações com as disposições constitucionais e infraconstitucionais relevantes; dentre estas últimas, especialmente, a Lei nº 9.279/96.

tados a partir da data do depósito, desde que observadas as prescrições legais”.

2 TRIPS: “Art. 33. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”.

3 Essa é a posição da doutrina majoritária e do STF (DJ 08.ago.2001, ADIn 1480, Rel. Min. Celso de Mello): “Os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias (...). A eventual precedência dos tratados ou convenções internacionais sobre as regras infraconstitucionais de direito interno somente se justificará quando a situação de antinomia com o ordenamento doméstico impuser, para a solução do conflito, a aplicação alternativa do critério cronológico (“lex posterior derogat priori”) ou, quando cabível, do critério da especialidade”.

Parte I — Interpretação do TRIPS como um tratado internacional

I. Irretroatividade dos tratados e breve nota sobre sua interpretação

Os tratados internacionais, como se sabe, são normas produzidas no âmbito da sociedade internacional e seu fundamento é o consenso das partes contratantes⁴. Sua importância cresceu consideravelmente no último século, e tratados e acordos internacionais são freqüentemente empregados como instrumentos da política e do comércio internacionais para potencializar interesses comuns entre os Estados, solucionar conflitos ou manter disputas sob controle.

Independentemente da eficácia de um tratado na ordem interna de um Estado e de sua interpretação nesse ambiente, tema que será tratado mais adiante, o Direito Internacional Público se ocupa de sistematizar princípios de interpretação para os tratados em geral. A Convenção sobre Tratados de Havana, de 1928, ratificada pelo Brasil⁵, e a Convenção sobre Tratados de Viena, de 1969⁶, cuidam do assunto em várias de suas disposições.

Por sua natureza normativa, destinada a disciplinar comportamentos, o tratado compartilha os elementos básicos da hermenêutica jurídica com o direito interno. Assim, a interpretação das disposições de qualquer tratado deverá começar por seu texto e pelo sistema no qual elas estão inseridas. No que diz respeito aos princípios de interpretação, porém, os tratados se aproximam antes dos contratos que das leis, tendo como diretriz fundamental de interpretação a real vontade e intenção das partes⁷.

4 MELLO, Celso Albuquerque. *Curso de direito internacional público*, vol. I. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2001, p. 195 e ss..

5 O tratado foi promulgado internamente pelo Decreto nº 18.956, de 22.10.1929.

6 A Convenção sobre Tratados de Viena não foi ratificada pelo Brasil até o momento, mas é uma importante fonte doutrinária além de conter princípios de direito costumeiro.

7 O art. 112 do novo Código Civil (dispositivo similar ao art. 85 do antigo Código Civil) dispõe

Deve-se ter em conta que, na interpretação das leis, o elemento subjetivo ou histórico, consistente na intenção do legislador — a *mens legislatoris* —, não é particularmente prestigiado pela moderna dogmática jurídica. Os atos normativos impostos pela soberania estatal, uma vez vigentes, passam a ter uma existência objetiva — a *mens legis* —, que permite até mesmo a transformação do seu sentido originário⁸. Não é o que ocorre, todavia, com o acordo de vontades do qual nascem os tratados. Nessa hipótese, a compreensão da verdadeira intenção dos contratantes e do contexto histórico e político em que um tratado foi negociado e firmado são fundamentais para o seu intérprete.

Um segundo princípio próprio da interpretação dos tratados relaciona-se com a qualidade das partes contratantes. Por se cuidar, em geral, de pessoas soberanas, entende-se que as normas que veiculam restrições à soberania dos Estados devem sempre ser interpretadas de forma estrita e até mesmo restrita⁹.

Por fim, um elemento comum às normas internas, aos contratos e aos tratados é que, salvo disposição expressa em contrário, também estes não se aplicam retroativamente. Isso é o que prevê o art. 28 da Convenção sobre Tratados de Viena¹⁰ e o que registra taxativa-

exatamente nesse sentido: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

8 BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2002, p. 107: “De fato, uma vez posta em vigor, a lei se desprende do complexo de pensamentos e tendências que animaram seus autores. Isso é tanto mais verdade quanto mais se distancie no tempo o início de vigência da lei. O intérprete, ensinou Ferrara, deve buscar não aquilo que o legislador quis, mas aquilo que na lei aparece objetivamente querido: a *mens legis* e não a *mens legislatoris*”.

9 MELLO, Celso Albuquerque. *Curso de direito internacional público*, vol. I. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2001, p. 244: “4 — Nos casos de tratados que restringem a soberania estatal, ou impõem ônus, é necessária a interpretação restritiva, quando houver dúvida, isto é, predominará a interpretação que impuser menos ônus e restringir menos a liberdade”..

10 Convenção sobre Tratados de Viena, 1969: “Art. 28. A não ser que uma intenção diferente resulte do tratado, ou seja estabelecida de outra forma, as disposições de um tratado não obri-

mente Celso Albuquerque Mello: “*Podemos observar ainda que um tratado não tem efeito retroativo*”¹¹.

Estabelecidos os elementos fundamentais para a interpretação dos tratados, cumpre agora examinar o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS).

II. O prazo de 20 anos para proteção patentária não se aplica às patentes concedidas antes da entrada em vigor do tratado (TRIPS, arts. 70.1 e 70.7)

Como registrado acima — e confirmado pelo STJ —, a regra geral em matéria de eficácia dos tratados é a de que eles não retroagem. Isto é: do ponto de vista do conflito de normas no tempo, os tratados serão aplicados aos atos ocorridos após sua entrada em vigor. O TRIPS não destoou desse entendimento e incluiu dois dispositivos da maior relevância sobre direito intertemporal: os artigos 70.1 e 70.7¹².

O art. 70.1 estabelece a regra geral na matéria, que impede a aplicação das normas do Tratado a atos ocorridos antes de sua entrada em vigor no Estado contratante. Nessa categoria — de *atos ocorridos* — estão as patentes já concedidas e registradas. Por sua vez, o art. 70.7 procura regular os efeitos do Tratado no caso de direitos que

gam uma parte em relação a um fato ou ato que ocorreu ou a uma situação que deixou de existir, antes da entrada em vigor do tratado, para essa parte”.

11 MELLO, Celso Albuquerque. *Curso de direito internacional público*, vol. I. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2001, p. 211.

12 TRIPS: “Art. 70. 1 — Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro. (...) 7 — No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova”.

dependam de registro para sua proteção — caso do privilégio patentário¹³ — e cuja solicitação de registro se encontre pendente no momento da entrada em vigor do TRIPS. Nessas hipóteses, será possível alterar o pedido de registro para incluir proteções adicionais previstas no Tratado. Ou seja: o TRIPS previu a regra geral da irretroatividade para atos já ocorridos — como as patentes já concedidas — e uma regra de transição para solicitações de registro pendentes (dentre as quais as que envolvem patentes).

As duas normas acima são as regras gerais do TRIPS em matéria de direito intertemporal e indicam, sem maior dificuldade, que o pedido da EI Du Pont era inviável: o prazo de 20 (vinte) anos introduzido pelo Tratado para a duração do privilégio patentário não se aplica às patentes concedidas antes de sua entrada em vigor.

Avançando das normas gerais para as específicas, cabe examinar ainda o dispositivo que introduziu o prazo de 20 (vinte) anos e que, de acordo com a recorrente, teria sido violado. Trata-se do art. 33 do TRIPS:

Art. 33. A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito. Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original podem dispor que o termo de proteção será contado a partir da data do depósito no sistema de concessão original.

Na primeira parte do artigo, como se vê, os contratantes estabeleceram o prazo de 20 anos para a vigência da proteção patentária. Na segunda parte, criou-se uma previsão de direito intertemporal específica para o caso das patentes. Nos termos do dispositivo, os Estados membros que não disponham de um sistema de concessão origi-

13 O privilégio do monopólio, que a patente confere ao seu titular, deriva do registro. Confiaram-se: COELHO, Fábio Ullhoa. *Curso de direito comercial*, vol. I. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, p. 139; REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*, vol. I. São Paulo: Ed. Saraiva, 1995, p. 221; e CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*, vol. I. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 417 e ss..

nal de patentes ***poderão dispor*** que o prazo de proteção de 20 (vinte) anos seja contado a partir da data do depósito em sistema de concessão original, no qual a patente haja sido depositada. Assim, Estados que não ofereciam proteção patentária antes do TRIPS podem dispor que a proteção que passarão a outorgar a tais inventos, no caso das patentes de invenção, durará apenas o tempo remanescente, a partir do depósito original¹⁴.

Em momento algum, porém, o Tratado estabeleceu que suas normas, sobretudo a que ampliou o prazo de proteção para 20 (vinte) anos, deveriam ser aplicadas às patentes já concedidas; muito ao revés, admitiu-se até mesmo a restrição desse prazo, nos termos referidos acima. Pode-se concluir, então, que o prazo de 20 (vinte) anos introduzido pelo art. 33 não se aplica às patentes concedidas pelo Estado contratante antes de sua entrada em vigor.

O voto da Min. Nancy Andrichi, relatora do recurso em comentário no STJ, segue, de certo modo, essa linha de raciocínio. Com efeito, entendeu a Min. Nancy que o objetivo do acordo TRIPS era apenas provocar a uniformização da legislação sobre patentes em todo mundo — não encerrando propriamente uma Lei Uniforme de aplicação literal. Assim, não poderia o TRIPS ter o condão de superar a legislação interna vigente no país, alterando relações jurídicas já constituídas. Sendo assim, até a edição da Lei nº 9.279/96, prevalecia o prazo previsto pela lei de 1971, mesmo porque, ainda de acordo com a ministra, o acordo TRIPS só teria começado a produzir efeitos a partir de 2000 (vide nota de rodapé nº 16).

III. O art. 70.2 do TRIPS não autoriza a aplicação retroativa da regra sobre o prazo de proteção patentária

O art. 70.2 do TRIPS, segundo a empresa El Du Pont, também teria sido violado. O art. 70.2. do TRIPS tem a seguinte redação:

¹⁴ Trata-se aqui das chamadas patentes *pipeline*.

Art. 70. (...) 2 — Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3º e 4º abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art. 18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no art. 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6º do art. 14 deste Acordo.

Existem, de fato, controvérsias acerca do sentido do dispositivo transcrito, e há quem sustente que ele determinaria a aplicação do prazo de 20 (vinte) anos às patentes concedidas antes da entrada em vigor do TRIPS. O raciocínio, porém, não parece apresentar qualquer sustentação lógica, e isso por um conjunto de razões.

De início, é importante lembrar que o dispositivo em questão faz parte do mesmo art. 70 e segue o já referido art. 70.1, que é claro em afirmar a irretroatividade da TRIPS. O art. 70.2, por sua vez, ocupa-se de regular a incidência do Tratado não sobre o tempo, mas sim sobre as diferentes *matérias* sujeitas à sua disciplina. Explica-se.

O TRIPS trata de diversas matérias além da questão das patentes, como direitos autorais e marcas. Algumas delas, é bem de ver, sequer recebiam proteção específica nos Estados contratantes. Em muitos casos, nos termos do próprio acordo, tal proteção dependia — e depende — de normas internas de cada Estado. Daí a referência do art. 70.2 ao fato de que o Acordo “*na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo*”. Tanto é assim que, na seqüência do

mesmo inciso, os contratantes prevêm regras específicas em relação a determinadas *matérias*, como os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes.

Com efeito, nada sustenta uma interpretação que pretenda compreender a expressão “toda a matéria existente”, empregada pelo art. 70.2, como sinônimo de *patentes já concedidas* ou “atos ocorridos”, locução geral utilizada pelo art. 70.1 (“Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro”), para o fim de se entender que patentes já concedidas antes da entrada em vigor do TRIPS deveriam sofrer influência de suas disposições. Em suma: o art. 70.2. simplesmente não cuida da questão envolvendo a incidência das normas do tratado sobre atos já ocorridos, e sim o art. 70.1.

De toda sorte, ainda que se deseje vislumbrar no art. 70.2 uma norma que regule a aplicação do TRIPS no tempo, não seria possível concluir no sentido de que o dispositivo autoriza a aplicação do prazo de 20 (vinte) anos às patentes já concedidas, e isso por duas razões bastante simples.

Em primeiro lugar, em ponto algum o art. 70.2 faz essa afirmação — seria preciso um raciocínio complexo e, na verdade, tortuoso, para extrair do dispositivo esse comando normativo. Por outro lado, o art. 70.1 é claro ao excluir a aplicação do prazo de 20 (vinte) anos às patentes concedidas anteriormente à vigência do TRIPS. O art. 70.7 é igualmente nítido em autorizar, para os pedidos de patentes *pendentes*, e apenas para estes, os benefícios previstos pelo Acordo, inviabilizando qualquer pretensão nesse sentido quanto a patentes já concedidas. O art. 33 também coloca na disposição do Estado contratante que não dispusesse de sistema original de proteção a possibilidade de regular aspectos da incidência no tempo do prazo em exame, em nenhum momento autorizando ou impondo sua aplicação retroativa.

Ora, o intérprete incorreria em grave erro técnico se compreendesse isoladamente um dispositivo obscuro (*na verdade, ele só*

se torna obscuro quando se procura nele conteúdo diverso do que ele veicula) em oposição a um sistema lógico, claro e direto do qual ele faz parte. E procurar extrair do art. 70.2 que o prazo de 20 (vinte) anos previsto pelo TRIPS aplica-se a patentes anteriores é inconsistente com todo o sistema previsto pelo próprio TRIPS.

Em segundo lugar, o tratado internacional é um contrato firmado entre pessoas soberanas e a intenção dos contratantes, bem como o contexto no qual ele foi firmado, é fundamental para sua interpretação. Como é notório, a Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, na qual foi negociado o TRIPS, foi marcada por graves disputas entre alguns países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, e os países em desenvolvimento. Enquanto aqueles pretendiam a proteção mais ampla possível da propriedade intelectual em suas variadas formas, os países em desenvolvimento viam com reservas a amplitude desses direitos¹⁵.

Dessa forma, a aprovação do TRIPS representou um avanço na proteção da propriedade intelectual, pois foi capaz de construir consenso em relação a princípios gerais e a algumas regras básicas; porém, não muito mais que isso. Da leitura do Tratado é fácil perceber que muito foi deixado a cargo da regulamentação de cada país¹⁶. E um dos meios pensados para viabilizar o consenso foi a previsão de vários mecanismos pelos quais os Estados poderiam adiar o momento da entrada em vigor do TRIPS em suas ordens internas¹⁷.

15 JACKSON, John H.; DAVEY, William J.; SYKES JR., Alan O.. *Legal Problems of International Economic Relations*. Minnesota: Thomson West Group Publishing, 2002, p. 927.

16 Confirmam-se alguns dos dispositivos do TRIPS nesse sentido: arts. 1.1, 8.1, 14.6, 21, 22.2, 23.1, 23.2, 23.3, 25.1, 25.2, 26.2, 27.2, 30, 40.2, e 41.1.

17 Confirmam-se os arts. 27.3, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, e 66.1 do TRIPS. Cabe transcrever o art. 65.2, muito discutido no caso em comento: "Art. 65: (...) 2 — Um país em desenvolvimento Membro **tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo**, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5". **O parágrafo 2º, como explicitado pela relatora, concede um direito aos países em desenvolvimento. Assim, contrariando decisões anteriores do STJ, inclusive de sua relatoria, a Min. Nancy Andrighi concluiu que o silêncio do legislador não pode ser entendido como a recusa desse direito e, dessa forma, o Brasil teria adotado essa prorrogação de**

Pois bem. Diante desse quadro, considerando as circunstâncias da negociação do TRIPS, não há qualquer consistência em procurar extrair de um dispositivo isolado, que não prevê norma de direito intertemporal, efeitos retroativos sobre o prazo de duração das patentes. Parece evidente que linha de interpretação nesse sentido, além de violar o texto e o sistema normativo do TRIPS, ignora a intenção dos contratantes e todos os demais elementos que pacificamente se consideram importantes para a interpretação dos tratados.

Parte II — Interpretação do TRIPS como parte da ordem jurídica brasileira

IV. Interpretação do TRIPS à luz da Constituição Federal de 1988

Como visto acima, o caso em questão é perfeitamente resolvido pelo exame do TRIPS, ainda considerado exclusivamente como ato de direito internacional. No momento em que ele é internalizado, no entanto, o acordo passa a fazer parte do sistema jurídico brasileiro e sua interpretação receberá os influxos desse novo ambiente. Como qualquer outra norma, também o TRIPS está submetido à Constituição e, ainda, às demais normas infraconstitucionais.

Já se deixou registrado que a interpretação do tratado é bastante clara no sentido de não admitir a aplicação retroativa da regra que previu o prazo de 20 (vinte) anos para a proteção patentária, de modo a incidir sobre patentes já concedidas. Entretanto, supondo-se que o art. 70.2 do TRIPS sugerisse a aplicação retroativa e que, portanto, haveria ambigüidade ou dúvida sobre a interpretação adequada, a seguir será apresentada a solução desse conflito aparente à luz do que dispõe a Constituição. Como se sabe, há normas constitucionais tanto sobre a disciplina das patentes, como sobre a aplicação das

4 anos. Sendo assim, o tratado não seria aplicável à época da expiração da patente do herbicida (grifos do autor) (1998), uma vez que seus efeitos só teriam se iniciado em 2000.

normas no tempo. Com base nisso, será demonstrado que, além de correta do ponto de vista do TRIPS, a decisão do STJ é a única compatível com o ordenamento jurídico brasileiro.

IV.1. O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência

Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral¹⁸) e a livre concorrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, particularmente quando visasse a eliminação da concorrência¹⁹.

O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (*lato sensu*) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência — competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade — ficam prejudicados em um regime monopolista.

18 CF/88: “Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV — os valores sociais do trabalho e da *livre iniciativa*.”

19 Confirmam-se os dispositivos constitucionais pertinentes: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) IV — livre concorrência; (...) Art. 173. (...) § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;”.

Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o sistema não é assim tão simples.

Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a Constituição conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia²⁰. Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional²¹. A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais²².

É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses²³. Se, após

20 O monopólio das atividades relacionadas a minérios e minerais nucleares é absoluto (art. 177, I a V), mas no que diz respeito às que envolvem petróleo, a União, embora detendo o monopólio, poderá contratar empresas estatais ou privadas (art. 177, § 1º).

21 Esse é entendimento tranqüilo da doutrina. Vide COMPARATO, Fábio Konder. *Monopólio público e domínio público in Direito Público: estudos e pareceres*. São Paulo: Ed. Saraiva, 1996, p. 149; DE DE MELLO, Celso Antônio Bandeira. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 1996, p. 441; e EIZIRIK, Nelson. Monopólio estatal da atividade econômica. *Revista de Direito Administrativo*, Rio de Janeiro, nº 194, p. 63, 1993. Em igual sentido, BARROSO, Luís Roberto. Regime constitucional do serviço postal. Legitimidade da atuação da iniciativa privada. In: *Temas de direito constitucional*, tomo II, Rio de Janeiro: Renovar.

22 CF/88: “Art. 5º. XXXIX — 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 conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”.

23 DE OLIVEIRA, Viviane Perez. *Exploração patentária e infração à ordem econômica*. Monografia de conclusão de curso de Pós-graduação em Direito da Economia e da Empresa — FGV (mimeografado).

divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios²⁴.

24 Essa oposição de interesses, própria do instituto da patente, tem sido registrada pela doutrina. V. CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de propriedade industrial*, vol. I. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 464: "A lei positiva considera o direito do inventor como uma propriedade temporária e resolúvel, garantida pela concessão da patente, que assegura ao inventor o direito de explorar a invenção, de modo exclusivo, durante certo prazo, considerado suficiente para lhe permitir que retire de sua criação os proveitos materiais que possa proporcionar. Findo esse prazo, a invenção cai no domínio público, podendo, desde então, ser livremente usada e explorada. Assim se conciliam, de modo justo e eqüitativo, os direitos do inventor sobre a obra e os interesses da coletividade relativos à utilização das invenções". Vide ainda DOMINGUES, Douglas Gabriel. A propriedade industrial na Constituição Federal de 1988. *Revista Forense*, São Paulo, nº 304, p. 76, out./dez. — 1988. No mesmo sentido, também os autores estrangeiros sublinham a oposição entre o interesse social no desenvolvimento econômico e as distorções geradas pelo monopólio. V. JACKSON, John H.; DAVEY, William J.; SYKES JR., Alan O.. *Legal Problems of International Economic Relations*. Minnesota: Thomson West Group Publishing, 2002, p. 922: "Patentes são amplamente consideradas essenciais, ao menos sob certas circunstâncias, para proporcionar incentivos adequados para a inovação. (...)Uma vez existindo uma invenção, é desejável, sob iguais circunstâncias (como, por exemplo, o nível de atividade inventiva), que ela fique disponível para todos os que queiram pagar o preço de sua utilização. Nada obstante, o titular da patente freqüentemente se beneficia de um poder monopolista e tenderá a cobrar o preço dele decorrente enquanto durar a patente,

Essa oposição de interesses deixa claro que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva²⁵.

Diante do exposto, resolve-se facilmente a suposta dúvida acerca da interpretação do TRIPS, no que diz respeito ao prazo de duração das patentes conferidas antes de sua entrada em vigor. Entre 15 (quinze) anos, nos termos da Lei nº 5.772/71, diploma contemporâneo à concessão da patente do caso em questão, e 20 (vinte) anos, produto de uma exegese altamente questionável dos arts. 33 e 70.2 do TRIPS, o intérprete deve optar pelo primeiro, alternativa que restringe com menor intensidade os princípios fundamentais da ordem econômica brasileira.

Alguém ainda poderia argumentar, contra o que se acaba de expor, que os princípios que justificam o privilégio patentário, também de estatura constitucional, poderiam conduzir a conclusão diversa. Este é o tema do tópico seguinte.

IV.2. O privilégio patentário deve ser interpretado nos termos do art. 5º, XXIX: o desenvolvimento tecnológico já ocorreu e o interesse social milita em favor do domínio público

O principal interesse que sustenta a existência de patentes é a

assim introduzindo a distorção da fixação monopolista de preços na economia” (tradução livre).

25 MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1980, pp. 227, 234 a 237. Na jurisprudência do STF, A interpretação estrita de normas de exceção é tema pacífico: “(...) A exceção prevista no parágrafo 5º do artigo 29 do ADCT ao disposto no inciso IX do artigo 129 da parte permanente da Constituição Federal diz respeito apenas ao exercício da advocacia nos casos ali especificados, e, por ser norma de direito excepcional só admite interpretação estrita, não sendo aplicável por analogia, e portanto, não indo além dos casos nela expressos, nem se estendendo para abarcar as conseqüências lógicas desses mesmos casos, (...)”. (STF, DJ 28.jun.1991, ADIn 41/DF, Rel. Min. Moreira Alves).

promoção do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, por meio do estímulo à invenção e à divulgação das invenções²⁶. A Constituição, como se sabe, abriu capítulo específico sobre o tema²⁷ e em seu artigo 5º, inciso XXIX, apresentou os dois fins que orientam o regime patentário: o *interesse social* e o *desenvolvimento tecnológico e econômico do país*²⁸.

Pois bem. No momento em que uma patente é concedida, os inventos correspondentes tornam-se públicos e podem ser explorados comercialmente sob regime de monopólio pelo prazo legal. Ou seja: os inventos protegidos pelas patentes concedidas antes da entrada em vigor do TRIPS já foram tornados públicos há tempos e têm beneficiado a sociedade desde então. O interesse social que resta atender é o que pretende o fim do monopólio patentário, para que o bem ingresse no domínio público e se introduza a livre concorrência também nesse setor da economia.

É fácil notar que atribuir a tais patentes um prazo maior do que o outorgado quando de sua concessão não agrega valor algum ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, atendendo apenas ao interesse individual do titular da patente. Note-se que o prazo de 15 (quinze) anos, em vigor à época da concessão da patente do herbicida do caso em comento, funcionou como estímulo sufi-

26 BASTOS, Celso Ribeiro. *Comentários à Constituição Federal de 1988*, vol. 2. São Paulo: Ed. Saraiva, 1989, p. 145: “Um dos fatores mais importantes para o crescimento econômico da nação é o desenvolvimento tecnológico. Com efeito, é a constante criação e descoberta que permitem não só a produção de artefatos com utilidades absolutamente insuspeitadas no passado, como também a produção de artigos já conhecidos, por métodos menos custosos e menos laboriosos. Tudo isto colabora para o aumento do nível de vida do povo e conseqüentemente do estágio de desenvolvimento econômico da nação. (...) Nada disto poderia ser feito se não fosse assegurado ao detentor do invento um privilégio de exploração econômica, com exclusividade, durante certo lapso de tempo”.

27 Capítulo IV do Título III: “Da Ciência e Tecnologia”, composto dos arts. 218 e 219.

28 CF/88: “Art. 5º. 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 conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”.

ciente ao desenvolvimento tecnológico, tanto assim que os inventores registraram seus inventos, estando certos que, nesse período, recuperariam, com sobra, o capital investido.

Dessa forma, também sob a perspectiva dos interesses que constitucionalmente dão fundamento ao privilégio patentário, nada há que justifique a aplicação retroativa do prazo de 20 (vinte) anos introduzido pelo TRIPS, de modo a atingir as patentes concedidas antes de sua entrada em vigor.

Ainda na esfera constitucional, há outro princípio — o da segurança jurídica — que, por motivos diversos, também impede a aplicação retroativa do TRIPS. É sobre ele que se passa a tratar.

IV.3. O princípio da segurança jurídica conduz à não aplicação retroativa do TRIPS

A segurança jurídica é um dos propósitos gerais do Direito, ao lado da justiça, e um princípio implícito da Constituição, manifestado em um conjunto de dispositivos, como os que prevêm a proteção ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) e o princípio da anterioridade tributária (CF, art. 150, III), dentre outros. Consiste, em resumo, na soma de “condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das conseqüências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida”²⁹.

Um dos corolários diretos da segurança jurídica é o princípio da irretroatividade das leis. Por ele se quer significar que, como regra geral, a lei nova não retroagirá para atingir atos praticados antes de sua vigência e nem interferirá com os efeitos desses atos,

29 VANOSSE, Jorge Reinaldo. *El Estado de derecho en el constitucionalismo social*. Buenos Aires: Eudeba, 1982, p. 30.

ainda que eles só venham a terminar de produzir-se já sob o império da nova lei³⁰.

O princípio da irretroatividade, porém, não é absoluto em toda a sua extensão. A CF de 1988 não lhe conferiu *status* constitucional, vedando apenas — mas aqui de forma absoluta — que a lei possa afetar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada³¹. Afora essas hipóteses, a doutrina admite que se possa excepcionar a irretroatividade, mas para isso exige-se sempre norma explícita, como registra Washington de Barros Monteiro:

Saliente-se, todavia, que a retroatividade é exceção e não se presume. Deve decorrer de determinação legal expressa e inequívoca, embora não se requeiram palavras sacramentais. Não há retroatividade virtual ou inata, nem leis retroativas por sua própria índole³².

Apenas por essa razão já se poderia afastar a pretensão de aplicar retroativamente o TRIPS, pois não se vislumbra em seu texto qualquer referência explícita que indique a intenção de produzir uma incidência retroativa. E nem se diga que a norma que amplia o prazo do monopólio patentário, por ser mais benéfica — ao titular da patente, é bem de ver —, deveria retroagir. Em primeiro lugar, a própria afirmação de que a norma em questão é mais benéfica é profundamente questionável. Como já se viu, o instituto da patente repercute sobre uma série de outros interesses, além dos próprios de seu titular. A ampliação do prazo do monopólio beneficiaria o titular do privilé-

30 Nesse sentido, MAXIMILIANO, Carlos, *Comentários à Constituição brasileira*, vol. III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, p. 49; e DA SILVA, José Afonso. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001, p. 435: “*Importante condição de segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída*”.

31 CF/88: “Art. 5º. XXXVI — a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”.

32 MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil*, vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 1997, p. 32.

gio, é verdade, mas prejudicaria e restringiria ainda mais os outros interesses envolvidos.

Ademais, a única autorização constitucional de retroação benéfica automática se relaciona com as normas de caráter punitivo³³, que veiculam, na esfera penal ou administrativa, o poder sancionatório do Estado³⁴. Não é esse o caso aqui, por evidente³⁵.

Por fim, resta um último aspecto relacionado com a segurança jurídica: a estabilidade das relações e a previsibilidade das condutas. Explica-se. Quando um pedido de patente é formulado, publicam-se as características do invento e os detalhes de sua fabricação³⁶, a fim

33 CF/88: “Art. 5º. XL — a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”.

34 Vejam-se, sobre o tema: HUNGRIA, Nelson. *Ilícito administrativo e ilícito penal*. Revista de Direito Administrativo — Seleção Histórica 1945-1995, Rio de Janeiro; CAVALCANTI, Themistocles. *Direito e processo disciplinar*. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1966, p. 179; GASPARINI, Diógenes. *Direito administrativo*. São Paulo: Ed. Saraiva, p. 22, 1993; PEREIRA, Milton Luiz. Direito penal administrativo. *Genesis*, Curitiba, v. 2, n. 5, p. 334-338, jun./1995.; DE BARROS JÚNIOR, Carlos S.. *Poder disciplinar na administração pública*. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 46, 1972; e FERREIRA, Pinto. *Comentários à Constituição brasileira*, vol. 1. São Paulo: Ed. Saraiva, 1989, p. 157.

35 Em várias ocasiões o STF já se manifestou no sentido de que normas que outorgam direitos mais amplos aos indivíduos — não relacionados com temas de direito punitivo — não se aplicam a situações constituídas anteriormente, a não ser que haja previsão explícita. V. STF, DJ 13.out.98, RE 212060, Rel. Min. Ilmar Galvão; STF, DJ 12.nov.99, RE 218467, Rel. Min. Ilmar Galvão.

36 Lei nº 9.279/96: “Art. 30. 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. § 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. § 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. § 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo”. Semelhante disposição já constava da Lei nº 5.772/71, art. 18: “O pedido de privilégio será mantido em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de dezoito meses, contados da data da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do depositante. § 1º O pedido do exame deverá ser formulado pelo depositante ou qualquer interessado, até vinte e quatro meses contados da publicação a que se refere este artigo, ou da vigência desta lei, nos casos em andamento. § 2º O pedido de privilégio será considerado definitivamente retirado se não for requerido o exame no prazo previsto. § 3º O relatório descritivo, as

de averiguar sua efetiva novidade e se eventuais direitos de propriedade industrial não são atingidos em qualquer etapa da fabricação³⁷. Divulgado o invento e concedida a patente, potenciais concorrentes passam a ter ciência da nova técnica e desenvolvem o legítimo interesse de vir a explorá-la ao termo do monopólio legal. Lembre-se que o objetivo final do regime patentário é o desenvolvimento tecnológico, melhor alcançado se, ao fim do período de privilégio, houver competição. Por outro lado, a exploração industrial de qualquer bem demanda investimentos prévios em plantas adequadas, em maquinário, em aparelhagem em geral e mesmo em especialização ou contratação de pessoal. Tais investimentos, a seu turno, são por natureza de longo prazo e fundam-se em decisões econômicas lastreadas na confiança da estabilidade das normas, expressão do princípio fundamental da segurança jurídica³⁸.

Estender indevidamente o prazo legal da patente seria frustrar os legítimos interesses dos concorrentes potenciais, atentando contra o princípio da segurança jurídica e tornando inócuos os investimentos financeiros já efetuados, em prejuízo de toda a sociedade³⁹. As-

reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificados, exceto: a) para retificar erros de impressão ou datilográficos; b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame; c) no caso do artigo 19, § 3º”.

37 Sobre o tema, V. COELHO, Fábio Ulhoa. *Curso de direito comercial*, vol. I. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, p. 158: “A publicação é o ato que dá aos interessados a notícia da existência do pedido de concessão de direito industrial. Trata-se de providência indispensável para a tramitação do processo administrativo. De fato, é necessário que todos os empresários, inventores e demais pessoas interessadas possam ter conhecimento preciso e detalhado da reivindicação, para defender seus interesses”.

38 RIZZARDO, Arnaldo. Limitações no direito adquirido. *Revista da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul*, Rio Grande do Sul, v. 20, nº 59, p. 63, nov./1993: “É que as relações interpessoais, e máxime as de fundo econômico, exigem uma certa firmeza na estrutura legal de um país, sem o que inexistiria a necessária segurança exigida para a normalidade e o desenvolvimento das riquezas”.

39 Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (DJ 09.set.2002, AMS 99.02.02703-2, Rel. Juiz Guilherme Couto): “PROPRIEDADE INDUSTRIAL — PATENTE — PRORROGAÇÃO DO PRIVILÉGIO. Carece de fundamento o pedido de ampliação do prazo de vigência de patente, deferida com validade de quinze anos, para estendê-la por mais cinco anos, sob o argumento que a lei atual confere privilégios maiores, com duração de

sim, também por essas razões, a aplicação retroativa do TRIPS a patentes concedidas antes de sua entrada em vigor importaria não apenas afetar direitos e interesses legítimos, como também interferir com a previsibilidade das condutas, afetando gravemente o princípio da segurança jurídica.

V. Interpretação do TRIPS e a Lei nº 9.279/96

Quando o TRIPS foi assinado pelo Brasil, aprovado pelo Congresso e promulgado pelo Presidente da República, encontrava-se sob a análise do Senado Federal o Projeto de Lei nº 115/93, oriundo da Câmara dos Deputados, que veiculava proposta de uma nova lei de patentes. Diante da entrada em vigor do TRIPS, o então relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, Senador Ney Suassuna, requereu a prorrogação do prazo para apresentar seu relatório final, justamente a fim de adaptar a nova lei às disposições do TRIPS. Confira-se o pronunciamento do Senador-relator:

Sr. Presidente, Sr^{as} e Srs. Senadores, recebi o encargo de relatar o Projeto de Lei da Câmara nº 115/93, que trata da Lei de Patentes. (...) S. Ex^a não tinha maiores problemas no relato e havia marcado a data do dia 18 do corrente para fazê-lo. Ocorre que, nesse interim, foi aprovado nesta Casa o acordo do GATT, com reflexos para o desenvolvimento do País, tanto no que se refere à economia interna quanto à externa. O GATT, com toda certeza, traz vantagens, mas também muitas restrições aos países em desenvolvimento. (...) É preciso, portanto, que nos debruçemos na análise, item por item, das repercussões desse acordo, que coube ao Senado apenas homologar, com repercussões acentuadas na nossa economia. (...) Por essa razão, Sr.

vinte anos. Nada existe no 'Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio', vulgarmente conhecido como TRIPS, que autorize a ampliação. Pedido que abala as expectativas empresariais legítimas, de explorar invento ou modelo que cairá em domínio público. Impossível ampliar a exclusividade, que apenas pode ser concedida com base em lei. O artigo 70.2 do TRIPS não tem o alcance que se lhe quer conferir. Apelo desprovido".

Presidente, Sr^{as} e Srs. Senadores, solicito que não mais seja o dia 18 a data de relato desse projeto. Acredito mesmo que o tempo correrá a nosso favor. Pretendemos realizar, com todo comedimento, novas reuniões das áreas interessadas, a fim de que o nosso País possa tirar a maior vantagem possível dessa Lei de Patentes e usar tudo o que seja possível para neutralizar os itens que nos são negativos no acordo do GATT⁴⁰.

De fato, a nova lei brasileira de propriedade industrial incorporou, e em alguns pontos ampliou, institutos previstos no TRIPS, dentre os quais o prazo de proteção das patentes não inferior a 20 (vinte) anos⁴¹. Além de incorporar o *standard* mínimo do TRIPS, a Lei nº 9.279/96⁴² procurou adequar as normas do Tratado ao sistema jurídico brasileiro, nos termos, aliás, do próprio artigo 1.1 do TRIPS⁴³.

40 Pronunciamento do Senador Ney Suassuna em 11.01.1995, publicado no DCN2 de 12.01.1995. A preocupação de inserir as normas do TRIPS na legislação patentária nacional pode ser observada, ainda, nos pronunciamentos de outros senadores durante a discussão do referido projeto de lei, como Eduardo Suplicy, José Ignácio Ferreira e Fernando Bezerra.

41 Lei nº 9.279/96: “Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

42 Quanto às regras de transição, a Lei nº 9.279/96 reproduziu o que previa o TRIPS, como se vê de seus artigos 229 e 235: “Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (...) Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971”.

43 TRIPS: “Art. 1.1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste

A compreensão do legislador nacional sobre o TRIPS, quanto à sua incidência no tempo, corresponde a tudo o que já se expôs até aqui. Daí a clareza do art. 235 da Lei nº 9.279/96 em afirmar que o novo prazo previsto pelo TRIPS não se aplica às patentes já concedidas, que continuam a reger-se pelo prazo da Lei nº 5.772/71. Apenas aos pedidos em andamento — como autoriza o art. 70.7 do TRIPS — poderiam ser aplicadas as previsões da nova lei, como registra o art. 229 transcrito acima. A data de 31.12.94, mencionada no artigo, corresponde à data da publicação do Decreto nº 1.355, que promulgou o TRIPS. Maria Margarida Rodrigues Mittelbach publicou artigo exatamente sobre a questão, no mesmo sentido do que se acaba de afirmar, como se vê do trecho que se segue:

Muito ao revés, a propósito dos prazos das patentes que ainda se achavam em curso no momento de sua entrada em vigor, a nova Lei de Propriedade Industrial apontou claramente no sentido de sua irretroabilidade, ao determinar no artigo 235, *verbis*:

‘Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.’

Reforça a vontade do legislador também a norma geral do artigo 229 da Lei nº 9.279/96, onde é claramente explicitado serem aplicáveis as disposições da nova lei aos pedidos em andamento.

Tal entendimento, aliás, só vem a realçar a conclusão, inafastável, da impossibilidade de fazer retroagir a lei nova para estender a validade de patente já concedida anteriormente⁴⁴.

E na mesma linha decidiu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao examinar especificamente a interpretação do artigo 235 da Lei nº 9.279/96, *verbis*:

Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos”.

44 MITTELBAACH, Maria Margarida Rodrigues. A controvérsia sobre a extensão do prazo das patentes. *Revista da Associação Brasileira de Propriedade Industrial*, Anais do XVIII Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, Paineis 5, 1998, p. 121.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CASSAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NORMA INCIDENTE DO ARTIGO 235, DA LPI.

- O objeto do presente agravo diz respeito ao indeferimento de antecipação de tutela, na qual pretendia a APV INTERNACIONAL LIMITED a declaração judicial do prazo de validade por 20 (vinte) anos da patente PI 8407032-3, e a conseqüente cientificação, por parte do INPI, mediante publicação na Revista da Propriedade Industrial, de que a patente se achava sub judice, no que respeita ao seu prazo de validade, continuando, assim, em pleno vigor. (...)

- Aparentemente, existia um conflito de normas relativas ao prazo de validade das patentes solicitadas pela empresa agravante. Requeridas sob a égide do Código da Propriedade Industrial anterior — Lei nº 5.772/71 — o prazo seria de 15 (quinze) anos. Ocorre, porém, que com a promulgação da Lei nº 9.279/96 — nova Lei de Propriedade Industrial — o prazo teria passado a ser de 20 (vinte) anos, na forma do seu artigo 40.

- Incidência da norma do artigo 235, da mesma LPI, o qual determina que o prazo em curso de validade das patentes concedidas na vigência da Lei anterior — 5.752/71 — é de 15 (quinze) anos contados da data do depósito.

- Precedentes deste tribunal.

- Agravo a que se nega provimento, por unanimidade⁴⁵.

Como se vê, nada noticia que o legislador brasileiro tivesse pretendido modificar o TRIPS quanto à sua aplicação no tempo. Ao contrário, todas as manifestações transcritas dão conta de que o objetivo da nova lei foi exatamente não destoar minimamente do que previa o Tratado, regulamentando os pontos que o próprio TRIPS remeteu à disciplina interna. Na verdade, o que a Lei nº 9.279/96 fez foi apenas interpretar o próprio TRIPS no sentido de sua aplicação não retroativa.

⁴⁵ TRF 2ª Região, DJ 05.jun.2001, AGR 1999.02.01.035428-4, Rel. Des. Ricardo Regueira.

Conclusão.

De tudo o que se expôs até aqui, pode-se concluir que as regras do TRIPS não são retroativas (art. 70.1) e que o art. 70.2, cuja aplicação teria sido violada, não contém regra de direito temporal, e, assim, não deve ser aplicado ao caso. De qualquer maneira, se assim não fosse, a regra seria inconstitucional, pois o *privilégio* patentário, por importar em uma espécie excepcional de monopólio, deve ser interpretado de modo estrito, inclusive, e sobretudo, por força dos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre comércio. No caso concreto, o *desenvolvimento tecnológico* que devesse ocorrer já ocorreu — tanto que foi concedida a patente —, e, portanto, cabe voltar o foco para o *interesse social*. E este se encontra, inequivocamente, na não prorrogação do privilégio.

Ademais, o princípio constitucional da segurança jurídica não apenas restringe a aplicação retroativa das normas como também resguarda a estabilidade das relações e a previsibilidade das condutas. A extensão do prazo da patente frustra os legítimos interesses dos concorrentes potenciais, inclusive e especialmente os que tenham feito investimentos fundados nas normas em vigor, tal como interpretadas pelos órgãos competentes para sua aplicação. Por fim, a Lei nº 9.279/96, que incorporou à legislação patentária nacional regras e institutos previstos no TRIPS, deu à questão de direito intertemporal a mesma solução contida no tratado, admitindo a aplicação da lei nova somente aos pedidos em andamento.

Assim, pelo conjunto de razões apresentadas, as proteções patentárias outorgadas sob a vigência da Lei nº 5.772/71, pelo prazo de quinze anos, não estão nem poderiam estar sujeitas à incidência do TRIPS nem tampouco da Lei nº 9.279/96. Como conseqüência, a pretensão da prorrogação do prazo da patente do herbicida Clorimun não tem fundamento legal, nem corresponde à interpretação constitucionalmente adequada. Diante disso, agiu corretamente o STJ na decisão ora comentada.

RECURSO ESPECIAL Nº 960.728 — RJ (2007/0134388-8)

RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO: JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR: ANDRÉ LUIZ B ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

ASSISTENTE: NORTOX S/A

ADVOGADOS: PIERRE MOREAU E OUTRO(S)

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

EMENTA

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda em curso de fruição.

- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi

editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção.

- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante.

- Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.

Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Ari Pargendler, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti e Ari Pargendler votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 17 de março de 2009 (Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

RECURSO ESPECIAL Nº 960.728 — RJ (2007/0134388-8)

RECORRENTE : E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : ANDRÉ LUIZ B ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

ASSISTENTE : NORTOX S/A

ADVOGADO : PIERRE MOREAU E OUTRO(S)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Recurso especial interposto por E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY contra acórdão proferido pelo TRF-2ª Região.

Ação: mandado de segurança, impetrado pela ora recorrente em face de ato apontado praticado pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL — INPI, consistente na negativa de prorrogação, por mais cinco anos, do prazo de patente concedida na

vigência da Lei nº 5.772/71. A prorrogação foi requerida com base na adesão do Brasil ao Acordo TRIPS.

Sentença: denegou a segurança.

Acórdão: por maioria, negou provimento à apelação, com a seguinte ementa:

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5772/71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC) CONHECIDO NA SUA VERSÃO ANGLÓFANA TRIPS.

I — O Acórdão sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, dependendo de lei nacional para viabilizar sua execução, não podendo ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado aplicável e vigente no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000.

II — Carece de suporte legal a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade original de 15 (quinze) anos da concessão do privilégio, de forma a que a proteção patentária passe a vigorar por 20 (vinte) anos, sob aplicação direta do ADPIC.

III — Recurso desprovido” (fls. 621).

Embargos de declaração: rejeitados.

Recurso especial: alega violação aos arts. 33 e 70.2 do Acordo TRIPS e ao art. 40 da Lei nº 9.279/96, além de divergência jurisprudencial, porque o Brasil não teria feito uso da prerrogativa de prorrogar o início da vigência do citado Acordo, de forma que este, ao entrar em vigor em 01.01.1995, permitiu a prorrogação das patentes então vigentes por mais cinco anos.

Inicialmente, proferi decisão unipessoal dando provimento ao recurso especial, em 07.02.2008; porém, com a interposição de agravo regimental pelas recorridas, reconsiderarei tal decisão, determinando a inclusão do processo em pauta.

É o relatório. Decide-se.

RECURSO ESPECIAL Nº 960.728 — RJ (2007/0134388-8)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : ANDRÉ LUIZ B ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

ASSISTENTE : NORTOX S/A

ADVOGADO : PIERRE MOREAU E OUTRO(S)

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de prorrogação, por mais cinco anos, do prazo de patentes que se encontravam em curso quando entrou em vigor o Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário.

I — Preliminar: recolocação do tema em pauta.

Preliminarmente, é necessária uma breve explanação a respeito dos precedentes que analisaram, até agora, a questão jurídica controvertida, no âmbito do STJ.

Dos cinco recursos até agora existentes que citaram o Acordo TRIPS, três deles analisaram o mérito da pretensão relacionada a tal Acordo, na mesma perspectiva aqui tratada. Assim, o primeiro precedente, pela ordem cronológica, é o Resp nº 423.240/RJ, da 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ de 15.03.2004, onde estabelecido que seria possível a prorrogação das patentes então pendentes por mais cinco anos.

Desse precedente, participaram, além do i. Min. Relator, os i. Min. Aldir Passarinho Junior, Barros Monteiro e César Asfor Rocha.

Na 3ª Turma, há dois precedentes: o Resp nº 661.536/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 30.05.2005, do qual participaram, além do i. Relator, os i. Min. Castro Filho, Antônio de Pádua Ribeiro e Humberto Gomes de Barros, além desta Relatora, que naquela ocasião proferiu voto-vista acompanhando a tese já consignada pela 4ª Turma.

O último é o Resp nº 667.025/RJ, de relatoria do i. Min. Castro Filho, DJ de 12.02.2007, com a mesma conclusão, à qual aderiram os i. Min. Humberto Gomes de Barros, Menezes Direito e esta Relatora.

Tais anotações indicam que, na atual composição da 3ª Turma, apenas esta Relatora — de quem parte a iniciativa de reexame da matéria — já teve oportunidade de expressar entendimento a respeito da questão. Os i. Min. Ari Pargendler, Sidnei Beneti e Massami Uyeda não participaram dos julgamentos que deram origem aos precedentes citados.

E, mesmo no âmbito da 2ª Seção, nota-se que esta também não é mais, atualmente, composta pelos i. Min. César Asfor Rocha e Barros Monteiro.

Inicialmente, o presente processo foi por mim julgado de forma unipessoal, com base nos precedentes supra citados. Contudo, em sede de agravo, procedi a um novo exame da questão, de forma a entender conveniente a recolocação do tema em pauta, pois entendo que há várias vertentes do problema que demandam análise mais aprofundada.

II — Natureza do Acordo TRIPS.

O primeiro ponto essencial que ficou à margem de análise nos precedentes anteriores diz respeito a se estabelecer os limites de aplicação do Acordo TRIPS na perspectiva da definição dos possíveis destinatários do tratado. Com efeito, até hoje, o STJ vem decidindo

sobre prazos de prorrogação de patentes tomando como base, de forma implícita, a tese segundo a qual o TRIPS, depois de recepcionado na ordem interna brasileira, teria inteiras condições de incidir sobre relações jurídicas particulares nas quais um dos pólos é ocupado pelos detentores de privilégio de invenção.

É fundamental que se atente, portanto, para o fato de que, na verdade, quando o STJ discutiu a prorrogação do prazo de 15 anos previsto na anterior Lei nº 5.771/71 para 20 anos, com base no Acordo TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de patentes ainda em curso de fruição.

Diz-se que tal ponto é uma premissa ainda não examinada a contento porque, com efeito, só há sentido em discutir se, na hipótese, a recorrente tem direito a ver prorrogado em cinco anos o gozo de sua patente se, antes, ficar estabelecido definitivamente que o apontado fundamento legal desse suposto direito — justamente o Acordo TRIPS — tem, em si, condições de gerá-lo.

Assim colocada essa primeira questão — que, por si, já seria motivo bastante para trazer o Acordo TRIPS a um reexame por esta Turma — verifica-se que os precedentes estão fundados em premissa insustentável. O TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada à declaração de sua recepção, por instrumento próprio (no nosso caso, por Decreto Legislativo).

Há, portanto, tratados que estabelecem arcabouços normativos completos sobre determinada matéria e estão, dessa forma, aptos a fornecerem disciplina jurídica aplicável às relações jurídicas entre

particulares, podendo-se atribuir às suas normas a qualidade de ‘auto-executivas’; outros, porém, se limitam a estipular obrigações que só podem ser exigidas dos próprios Estados que a ele aderem, apesar de sua essência se referir a questões de direito privado, porque, na verdade, o âmbito desses tratados é o de fornecer balizas para a adequação legislativa interna de cada país (cf. BARBOSA, Denis Borges. “Propriedade intelectual: a aplicação do Acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Lumen Júris Editora, 2ª Edição, 2005, p. 18 e ss.).

A esse respeito, Maristela Basso, em trabalho específico sobre o tema (“A data de aplicação do TRIPS no Brasil”. In: Revista de Direito Constitucional e Internacional. São Paulo: RT, nº 30, Ano 8, janeiro-março de 2000), considerou inviável a ocorrência de antinomia entre as normas do TRIPS e o antigo Código de Propriedade Industrial, pois:

“(…) o TRIPS é um ‘tratado-contrato’ e não ‘tratado-lei’, ou seja, suas normas se destinam aos Estados-partes e não aos indivíduos que não recebem, individualmente, nenhum direito subjetivo com a entrada em vigor do TRIPS.

A maior parte dos equívocos reside na discussão sobre a natureza jurídica do TRIPS e de sua incorporação imediata no patrimônio jurídico dos particulares — pessoas físicas e jurídicas de direito privado. (...)

Existem, fundamentalmente, dois tipos de tratados, os tratados-leis ou tratados-normativos, isto é, aqueles que estabelecem regras de direito objetivamente válidas e nas quais os Estados figuram como legisladores, e os tratados-contratos, cujo objeto é regulamentar uma determinada questão e implicam o interesse que cada uma das partes tem no que a outra pode oferecer.

(...) A natureza do TRIPS é distinta dos ‘tratados-leis’, que estabelecem situações jurídicas impessoais na medida em que editam regras de direito objetivamente válidas.

É fundamental ter presente que os ‘tratados-contratos’ geram obrigação internacional de conduta na ordem externa e não na or-

dem interna dos Estados-partes, que somente pode ser exigida pelo outro ou outros Estados-partes do tratado. Por esta razão, quem não é parte não pode exigir o seu cumprimento, tal qual acontece com os contratos, no direito civil das obrigações.

Em outras palavras, as disposições do Acordo TRIPS estão dirigidas aos Estados e não modificam diretamente a situação jurídica das partes privadas, que não poderão reclamar direitos em virtude do Acordo até, e na medida, que o mesmo seja implementado nos respectivos sistemas jurídicos internos”.

No mesmo sentido, Ricardo Sichel informa que a possibilidade de aplicação direta do TRIPS sobre as relações jurídicas titularizadas por cidadão de um dos Estados Membros da OMC “vem sendo negada pelas Cortes de Justiça dos Estados Europeus” (“TRIPS”. In: Revista da AJUFE, Ano 20, Número 68, p. 311 e ss). Além disso, segundo Denis Borges Barbosa, “tal proposta — de aplicação direta às partes privadas — foi explicitamente submetida e rejeitada na negociação do Acordo. Mais ainda, como reitera a Corte Européia, a aplicação direta de TRIPs frustraria um dos direitos mais importantes garantidos aos Estados-membros pelo sistema da OMC, o de negociar e de prover compensações no caso de um descumprimento das normas fixadas em TRIPs” (“Propriedade Intelectual — A aplicação do Acordo TRIPs”. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2ª edição, 2005, p. 85.

Trata-se de vertente não examinada do problema que, de forma autônoma, já é suficiente para provocar a revisão da jurisprudência até agora consolidada no âmbito do STJ, pois, se o TRIPS não gera obrigações e direitos às pessoas de direito privado, não pode tal Acordo ser reclamado como fundamento para a desejada prorrogação do prazo de vigência da patente em questão.

III — Interpretação do art. 65 do Acordo TRIPS.

Porém, novas conclusões também são passíveis de extração a partir da vertente costumeiramente abordada pelo STJ.

O argumento que foi colocado, até o momento, como ponto fundamental para o deslinde da controvérsia é o de que o Brasil não

demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS.

Examinando melhor a questão, verifico que, para a correta definição do ponto, é preciso descer a detalhes que, s.m.j., ainda não foram abordados pela jurisprudência do STJ.

A primeira premissa a ser estabelecida é a de que o Acordo TRIPS, inegavelmente, previu uma data única de entrada em vigor nos diversos países, data essa vinculada ao Acordo Constitutivo da própria OMC, da qual o TRIPS fez parte; mas, paralelamente, estipulou um segundo prazo, variável na medida do desenvolvimento econômico de cada signatário, prazo esse que a versão em inglês do documento chama de ‘date of application’ e que, na versão publicada em português no DOU de 31.12.1994, Seção I, p. 21.394, vem traduzida, na maior parte das vezes, como ‘data de aplicação’. Apenas a partir da superação desse segundo prazo, os Estados poderiam ser demandados a cumprirem, efetivamente, as determinações do TRIPS.

O parecer do professor Jacob Dolinger, a fls. 337, esclarece que é tranqüilo o entendimento doutrinário no sentido de que, realmente “o Direito Internacional concebe que um tratado esteja em vigor e no entanto as partes não sejam obrigadas a cumpri-lo imediatamente”.

São tais ‘datas de aplicação’ o objeto do artigo 65 do TRIPS, sobre o qual está centrada a presente irresignação.

Da leitura desse artigo, verifica-se que havia uma regra geral para a aplicação do TRIPS consubstanciada no parágrafo 1º, qual seja: nenhum Membro estava obrigado a aplicar as disposições do TRIPS antes de transcorrido um ano após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Como tal Acordo Constitutivo entrou em vigor, sem exceções e em âmbito mundial, em 1º/01/1995, nesta data o TRIPS também passou a vigorar, de forma que a data geral de sua aplicação ficou estabelecida, genericamente, em 1º/01/1996.

Os parágrafos 2º, 3º e 4º, porém, criaram exceções que interessam diretamente à hipótese. Transcrever-se-á o parágrafo 2º literalmente, pois a correta identificação de seus termos é essencial:

“2 — Um país em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3º, 4º e 5º”.

Para que não restem dúvidas, as exceções citadas dizem respeito à necessidade de concessão de tratamento ao menos igualitário entre os seus nacionais detentores de patentes e os estrangeiros (artigo 3º); à necessidade de extensão, a todos os titulares estrangeiros, de eventual tratamento mais benéfico concedido a estrangeiros de determinado país (artigo 4º); e à ressalva, quanto às duas exigências anteriores, da possibilidade de disciplina específica em Acordos Multilaterais concluídos sob orientação da OMPI (artigo 5º). Assim, tais ressalvas, que tiveram sua data de aplicação igualada à de vigência do Acordo, não interessam à hipótese.

No que pertine ao caso, portanto, é necessário estabelecer uma segunda premissa, decorrente da clareza com que o parágrafo 2º do art. 65 cria um direito aos países em desenvolvimento como o Brasil, de forma a somar — excetuados os pontos salientados supra, que não interessam diretamente na hipótese — mais quatro anos ao prazo geral de um ano concedido genericamente para a data de aplicação do Acordo.

Desprezando-se o parágrafo 3º, que não interessa, pois diz respeito aos países anteriormente socialistas que caminhavam para a economia de mercado, diz o § 4º:

“4 — Na medida em que um país em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção paten-tária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2º, ele poderá adiar a aplicação das disposi-

ções sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos”.

Na verdade, esse dispositivo é a chave para o correto entendimento dos termos do Decreto Legislativo nº 1.355/94, que serve de fundamento à alegação, sustentada por aqueles que pretendem a prorrogação das patentes então existentes, de que a ausência de manifestação do Brasil quanto ao interesse em fazer valer o prazo concedido aos países em desenvolvimento autorizou a aplicação do TRIPS no prazo mais reduzido.

A citada Seção 5 da Parte II do TRIPS corresponde ao art. 27 desse Acordo, segundo o qual “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial”, salvo algumas exceções ali tratadas, que não vêm ao caso. Como se vê, o TRIPS pretendeu dar extensão bastante ampla às possibilidades de concessão de patentes, em âmbito mundial.

Ocorre que o Código de Propriedade Industrial então vigente — Lei nº 5.772/71 — estipulava, em seu art. 9º, ‘b’ e ‘c’, que não seriam privilegiáveis “as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação” e “as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação”.

Portanto, a legislação brasileira anterior ao Acordo TRIPS mantinha algumas restrições ao sistema de patentes, pois à época entendia-se que “o que é para alimentação ou para medicação há de poder ser utilizado por todos” (MIRANDA, Pontes de. “Tratado de Direito Privado”. Rio de Janeiro: Borsoi, Tomo XVI, 3ª edição, 1971, p. 295), sendo que tais restrições deveriam ser afastadas, em cumprimento ao Acordo.

Fundamental, portanto, perceber que, no tocante ao Brasil, havia três prazos de aplicação possíveis: alguns temas, excepcional-

mente, passaram a ter aplicabilidade em 1º/01/1996, data que representava o fim do período de um ano concedido indistintamente a todos os países, ainda que desenvolvidos (artigos 3º, 4º e 5º, conforme ressalva do art. 65.2); em geral, porém, foi concedido ao Brasil, como direito, prazo de aplicação apenas após mais quatro anos desta data, nos termos do art. 65.2; e, por fim, os temas patenteáveis que estavam, naquele momento, excluídos da legislação interna poderiam sofrer um segundo adiamento por mais cinco anos, totalizando dez anos da data da entrada em vigor (1º/01/1995), nos termos da seguinte contagem: um ano (art. 65.1) mais quatro anos (art. 65.2) mais cinco (art. 65.3) — ressaltando-se, apenas a título de passagem, que o art. 70.8 estipulou, ao mesmo tempo, regra que abrandou os efeitos da concessão desse decêndio, pois determinou que produtos anteriormente não patenteáveis ficassem sujeitos, ao menos, a “um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados” (alínea ‘a’), o que, no Brasil, deu origem às regras de ‘pipeline’ dos arts. 230 e 231 da futura Lei de Propriedade Industrial, editada em 1996.

A última premissa necessária decorre da necessidade de verificar a diferença nítida entre as redações dos §§ 2º e 4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil “poderá adiar” a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva, como será abordado mais adiante, é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

Com estas considerações preliminares, passa a ser possível analisar, com melhor embasamento, o ponto central referente à alegada renúncia do Brasil aos prazos que lhe foram concedidos, como Nação em desenvolvimento, o que permitiria, segundo tal tese, a imediata incidência das disposições do TRIPS a partir de 1º/01/1996 — ressaltando-se, novamente, que tal teoria ainda toma como certa a

aplicabilidade desse Acordo às relações jurídicas de direito privado, ponto esse que já foi rejeitado em análise anterior.

A principal alegação, aqui, é a de que, quando o Congresso Nacional editou o Decreto Legislativo nº 1.355, de 30.12.1994, não houve qualquer menção à utilização dos prazos de extensão, apesar de ter havido proposta de emenda ao Decreto Legislativo nesse sentido (e não ao próprio TRIPS, que não poderia sofrer reserva unilateral, nos termos de seu art. 72), apresentada pelo Exmo. Senador Antonio Mariz e que acabou rejeitada, o que levaria a crer que o Brasil expressamente escolheu abrir mão daqueles prazos, equiparando-se, por vontade própria, às Nações mais desenvolvidas.

Esta Relatora, no voto-vista proferido no Resp nº 661.536/RJ, chegou a comungar de tal entendimento; porém, melhor examinando a questão, verifico que houve uma inversão de perspectivas naquela hipótese.

Nos presentes autos, foi juntada pela ora recorrente, a fls. 115/138, transcrição da sessão do Senado Federal de 13.12.1994, em que se discutiu a aprovação do citado Decreto Legislativo. A leitura de tal ata — que não representa reexame de provas, pois o que está em jogo aqui é a correta interpretação do Decreto Legislativo nº 1.355/94 e não o estabelecimento de qualquer premissa fática — mostra que a emenda em questão pretendeu oferecer certas proteções aos interesses nacionais em alguns pontos do TRIPS, como a possibilidade de patentes sobre microorganismos, e também, no seu art. 4º, estipulava que:

“Art. 4º. Com fundamento no art. 65 do ‘Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio’, integrante da Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, o Brasil adotará os prazos de carência para aplicação do referido acordo, no que diz respeito a setores tecnológicos que não recebem proteção patentária na data geral de aplicação do Acordo”.

Saliente-se a explicitação final, que teve o intuito de deixar evidente o interesse do Brasil na utilização do prazo no que diz respeito a setores tecnológicos que não recebiam proteção patentária na data geral de aplicação do Acordo.

Como visto acima, eram, na verdade, dois os prazos de carência: um, genérico, de quatro anos somado ao ano inicial, concedido pelo art. 65.2; e outro, especial, de mais cinco anos, constante no art. 65.4 justamente para a extensão da proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos, sendo que a proposta do Exmo. Senador Antonio Mariz fazia referência, expressamente, a esse segundo prazo.

A leitura da justificção e de toda a discussão ocorrida no Senado apenas corrobora tal constatação. Com efeito, naquela o Exmo. Senador diz que “esta disposição resguardará, durante este prazo de adaptação, setores como o de farmacêuticos, alimentos e biotecnologia, para que a indústria e a tecnologia nacionais possam se adequar. É preciso ressaltar que este comando encontra amparo no próprio texto do Acordo, nos mesmos termos em que se apresenta esta emenda. Entretanto, pela importância desse Tratado, com graves repercussões na ordem legal interna, torna-se imperioso que o Congresso se pronuncie desde já sobre algumas alternativas previstas dentro do próprio texto” (fls. 115 — sem grifos no original).

Já no contexto da discussão — extremamente prejudicada, como os próprios Senadores admitem por várias vezes, em face da urgência em se deliberar sobre o tema, já que o prazo de entrada em vigor do bloco das disposições relativas à OMC estava previsto para dali a apenas dezessete dias — verifica-se que os pontos relacionados à proteção da indústria e à possibilidade de patentes sobre microrganismos, constantes nos artigos restantes da emenda apresentada pelo Exmo. Senador Antonio Mariz, tomaram a frente das indagações juntamente com a discussão a respeito da inconveniência da protelação da decisão em face da premente entrada em vigor, em âmbito mundial, dos Acordos constitutivos da OMC; ainda assim, embora relegado a plano subsidiário o ponto de interesse na presente hipótese,

deve-se notar que o i. Relator da emenda, ao defendê-la artigo por artigo, se referiu à questão da utilização dos prazos de carência nos seguintes termos:

“Ora, se o texto desses Acordos permite que se utilize uma carência de até dez anos, por que não fixá-la desde já, no momento em que o ratificamos? Evidentemente, os setores industriais, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos e a indústria química, que ficarão desprotegidos com a aplicação desse Tratado, reclamarão prazos para adaptar-se à nova realidade” (fls. 134).

Mais adiante:

“E por que insistir nos dez anos? Para que, como já disse, os setores industriais afetados, e outros porventura associados, de algum modo, aos efeitos, às conseqüências desses textos, possam ter prazo suficiente para adaptar-se à realidade” (fls. 135).

É patente, portanto, a conclusão no sentido de que a proposta rejeitada de Decreto Legislativo, no âmbito da discussão de prazos, dizia respeito ao art. 65.4, pois só neste havia a previsão, diante da peculiaridade da antiga Lei de Patentes brasileira, de período adicional à livre fruição de tecnologias alimentícias, farmacêuticas e químicas — e só com a utilização deste é que seria possível obter uma carência de dez anos.

Retomando, aqui, premissa anteriormente fixada, é de se verificar que não poderia, realmente, ser outro o âmbito de discussão, àquela altura, no Senado Federal. Conforme dito, há clara diferença de redação entre os art. 65.2 e 65.4; o primeiro, que trata do prazo geral de carência de aplicabilidade, concede expressamente um direito; é o segundo dispositivo que estipula mera faculdade — dependente, realmente, de manifestação expressa do interessado em sua utilização — de forma que, naturalmente, era este o objeto de discussão no Congresso Nacional.

Entendimento diverso, como o defendido pela recorrente e já admitido inclusive por esta Relatora em ocasião anterior, tem o incon-

veniente de condicionar um direito que foi concedido sem ressalvas à necessidade de manifestação expressa do seu titular, em um contra-senso que levou, na presente hipótese, à inversão do sentido da aplicação do silêncio no nosso sistema normativo. Aquele que tem um direito reconhecido em seu favor não precisa se manifestar de forma expressa no sentido de que deseja dele fazer uso; é possível, apenas, que se manifeste no sentido de que não o deseja utilizar — como, aliás, o Brasil fez em parte, ao editar, já em 1996, a nova Lei de Propriedade Industrial, quando a rigor teria até 2000 para fazê-lo.

A perspectiva defendida pela recorrente — e aceita por este Tribunal em outras oportunidades — erige o silêncio como causa de extinção de direitos, sem que exista dispositivo legal que, de forma prévia, indique a inação do titular como causa para tal perda. A interpretação que se dá, tradicionalmente, aos efeitos do silêncio na esfera jurídica é, justamente, a inversa, qual seja: este só produz efeitos, na similitude de uma manifestação de vontade a ser reconhecida, quando exista, por lei, uso ou convenção, previsão anterior de que a omissão deva ser assim interpretada, pois, do contrário, o silêncio nada é (cf. MIRANDA, Pontes de. *Ob. Cit.*, 3º volume, § 278; VENOSA, Sílvio de Salvo. “Direito Civil. Parte Geral”. São Paulo: Atlas, 6ª edição, 2006, p. 377/378; PEREIRA, Caio Mário da Silva. “Instituições de Direito Civil”. Rio de Janeiro: Forense, 20ª Edição, Vol. 1, 2004, p. 483).

Assim, é viável dizer que a rejeição da proposta de emenda do Exmo. Senador Antonio Mariz, com a adoção de texto final que não fez qualquer referência à utilização de prazo de qualquer natureza, equivale ao silêncio brasileiro no tocante ao prazo de cinco anos previsto no art. 65.4, pois, neste, conforme já salientado, a redação do dispositivo diz, de forma clara, que o Estado “poderia adiar” a aplicação de certos dispositivos por prazo adicional. Se o Brasil ‘poderia adiar’, aqui sim, de forma indubitável, a ausência de manifestação de vontade provoca efeitos, pois o TRIPS concedeu uma faculdade ao país e este, ao recepcionar tal Acordo, não demonstrou interesse em dela fazer uso.

Porém, o prazo genérico de quatro anos do art. 65.2, em adição ao prazo de um ano concedido universalmente, está fundamentado em bases totalmente distintas. Ali, tratava-se de direito já reconhecido, sendo irrelevante que, do Decreto em questão, não conste qualquer manifestação de vontade no sentido de dele fazer uso, pois tal concessão é inerente ao próprio Acordo.

Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do TRIPS; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito.

Aparentemente, portanto, a jurisprudência do STJ vem concedendo aos titulares de patentes uma prorrogação de seus direitos de exclusividade em bases bastante peculiares.

A fls. 181/184, consta inclusive cópia de ofício assinado pela própria OMC, em resposta a provocação da Missão Permanente do Brasil datada de 10.11.1997, na qual aquele órgão, por via do seu Conselho para Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio, manifestou entendimento no sentido de que, no tocante ao art. 65.2, “o supracitado período de transição foi automaticamente concedido a todos os países em desenvolvimento membros do WTO, independentemente de qualquer comunicação formal nesse sentido”.

Apenas a título de complemento, é necessário salientar que a referência feita pela recorrente a fls. 27/279, no sentido de que Portugal teria reconhecido a possibilidade de prorrogação das patentes então existentes, não pode ser aproveitada, porque indica a existência de problema substancialmente diverso, seja porque Portugal, ao que indica o texto a fls. 278, se enquadra no grupo dos países desenvolvidos, seja porque a solução ali definida — que não é, diga-se, similar

à jurisprudência anterior do STJ — foi obtida por meio de negociação perante o Órgão de Resolução de Disputas da própria OMC.

Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2007/0134388-8 REsp 960728 / RJ

Números Origem: 9800019561 9802239941 9802365505

PAUTA: 24/06/2008 JULGADO: 24/06/2008

Relatora

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES

Secretária

Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : ANDRÉ LUIZ B ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

ASSISTENTE : NORTOX S/A

ADVOGADOS : PIERRE MOREAU E OUTRO(S)

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

ASSUNTO: Civil — Propriedade Industrial — Patente

SUSTENTAÇÃO ORAL

Pelo recorrente: Dr. Jacques Labrunie

Pelo recorrido: Dra. Lívia Cardoso Viana Gonçalves

Pelo assistente: Dr. Pedro Marcus Nunes Barbosa

CERTIDÃO

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

Após o voto do Sr. Ministro Relator, não conhecendo do recurso especial, pediu vista, antecipadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler. Aguarda o Sr. Ministro Sidnei Beneti.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Massami Uyeda.

Brasília, 24 de junho de 2008

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

Secretária

RECURSO ESPECIAL Nº 960.728 — RJ (2007/0134388-8)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. MINISTRO ARI PARGENDLER:

1. O presente mandado de segurança visava, à data de sua impetração, a prorrogação, por 5 (cinco) anos, de patente que, originariamente, fora constituída pelo prazo de 15 (quinze) anos — tudo ao fundamento de que, por força do art. 33 do Acordo TRIPs, a partir da respectiva vigência o prazo das patentes não seria inferior a 20 (vinte anos).

Concretamente, o pedido — se julgado procedente atempadamente — resultaria na prorrogação do prazo da patente até 22 de

junho de 2003. Já decorrido esse prazo, os efeitos mandamentais do writ não se produzirão, valendo a sentença apenas como título judicial declaratório do direito invocado à data da impetração, para eventual reparação de danos.

2. A natureza do Acordo TRIPs, sua data de vigência e aspectos correlatos têm dado margem a muitas controvérsias. Trata-se de um tratado que só obriga os Estados contratantes, sem refletir-se no âmbito privado? A suspensão temporária de algumas de suas cláusulas independe de formalidade? Genericamente, são esses temas que estão no centro das discussões.

Salvo melhor juízo, pode-se responder que o Acordo TRIPs obriga os particulares e admitir que a suspensão temporária da eficácia de algumas de suas cláusulas independe de formalidades, sem que se reconheça o direito pretendido na petição inicial.

É que, na espécie, não se está diante de uma patente requerida após a recepção do Acordo TRIPs pelo Decreto-Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Ao revés, aqui a patente já estava constituída à data em que o aludido acordo foi incorporado como lei interna nacional, e nessas condições o que realmente importa é saber se esse ato jurídico perfeito é ipso facto alterado quanto ao respectivo prazo. Salvo melhor juízo, não. As leis são feitas para o futuro, e não apanham aquelas situações definitivamente constituídas.

Por esse fundamento, e não por aqueles adotados pela eminente Relatora, não conheço do recurso especial.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2007/0134388-8 REsp 960728 / RJ

Números Origem: 9800019561 9802239941 9802365505

PAUTA: 17/03/2009 JULGADO: 17/03/2009

Relatora

Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro SIDNEI BENETTI

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JUAREZ ESTEVAM XAVIER TAVARES

Secretária

Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : E I DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

ADVOGADO : JACQUES LABRUNIE E OUTRO(S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : ANDRÉ LUIZ B ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

ASSISTENTE : NORTOX S/A

ADVOGADOS : PIERRE MOREAU E OUTRO(S)

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

ASSUNTO: Civil — Propriedade Industrial — Patente

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, 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 Ari Pargendler, a Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs.

Ministros Sidnei Beneti e Ari Pargendler votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 17 de março de 2009.

MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

Secretária