



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.155 - RJ (2008/0251866-3)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : FOCKE E CO GMBH E CO
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
E OUTRO(S)
NAHYANA VIOTT
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5772/71 POR MAIS CINCO ANOS. ACORDO TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL.

1.- O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.

2.- Agravo Regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Nancy Andrigli e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 28 de junho de 2011(Data do Julgamento)

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.155 - RJ (2008/0251866-3) (f)

RELATOR : **MINISTRO SIDNEI BENETI**
AGRAVANTE : FOCKE E CO GMBH E CO
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA
E OUTRO(S)
NAHYANA VIOTT
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- FOCKE E CO. GMBH E CO. interpõe agravo interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial ao entendimento de que, na linha da jurisprudência desta Corte, o Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata.

2.- Pede a reforma da decisão hostilizada, sob a alegação de que o tema não está pacificado nesta Corte, pelo que o Recurso Especial não poderia ter sido julgado monocraticamente.

3.- Acrescenta que o posicionamento exarado contraria os artigos 40 da Lei de Propriedade Industrial, 70.2 e 33 do TRIPS e 5º, XXIX da Constituição Federal.

É o breve relatório.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.105.155 - RJ (2008/0251866-3) (f)

VOTO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

4.- Não merece prosperar a irresignação.

5.- Não tem passagem a alegação de ofensa ao artigo 5º, XXIX da Constituição Federal em sede de agravo regimental em recurso especial, porque essa espécie recursal é voltada ao enfrentamento de questões infraconstitucionais apenas.

6.- A decisão agravada está posta nos seguintes termos:

3.- A recorrente alega, em síntese, que o prazo da patente, no caso concreto, foi estendido de 15 para 20 anos, tendo em vista a entrada em vigor do Acordo Internacional TRIPS.

4.- Acrescenta que os artigos 229 e 235 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), também invocados pelo acórdão recorrido para não aplicar à patente o prazo de 20 anos, não teriam aplicação no caso

É o relatório.

5.- O tema já está pacificado pela jurisprudência firmada nesta Corte, de modo que o recurso deve ser julgado monocraticamente pelo Relator, segundo orientação firmada, com fundamento no art. 557 do CPC, desnecessário, portanto, o envio às sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal.

6.- Nos primeiros julgamentos proferidos pela Corte sobre a matéria, prevaleceu o entendimento no sentido de que, não tendo o Brasil optado de forma expressa pela reserva a que tinha direito nos termos do Acordo TRIPS, este estaria em plena vigência desde 1º de janeiro de 1995, e não a partir de 1º de janeiro de 2000, como sustentam as razões recursais.

Isso porque, com a incorporação do texto do Acordo ao nosso ordenamento jurídico, o qual foi recebido com *status* de lei ordinária a partir de 1º.1.95, seria de rigor a aplicação do art. 33, que estabelece o prazo de vigência da patente não inferior a 20 anos, contados a partir da data do depósito, haja vista que, estando a lei anterior - Lei



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5.772/71, que previa prazo de 15 anos - em confronto com o conteúdo do aludido tratado internacional, houve a revogação daquela, passando a vigor as determinações deste.

Confirmam-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - TRIPS - VIGÊNCIA - PRECEDENTES.

I- O legislador pátrio, ao aprovar e promulgar o TRIPS, tacitamente afastou a vacatio legis, de quarenta e cinco dias, conferindo-lhe vigor a partir de sua publicação oficial, e lhe concedendo status de lei ordinária. Dessa forma, sua vigência deu-se a partir de 1º de janeiro de 1995 e, desde então, produz efeitos nas relações e situações que disciplina.

II- Conforme precedentes desta Corte, a norma insculpida no artigo 33 do TRIPS, prorroga o prazo das patentes que foram concedidas por quinze anos, no regime do anterior Código de Propriedade Industrial.

Assim, aquelas em vigor à data de 1º de janeiro de 1995 tiveram os seus prazos de validade prorrogados para até vinte (20) anos, contados da data do requerimento.

(REsp 667.025/RJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 12.2.07);

Acordo TRIPS. Vigência no Brasil. Precedente da Corte.

1. O que sustenta o período de transição é a vontade do país-membro, não sendo, portanto, obrigatório postergar a data de aplicação do disposto no Acordo TRIPS. Esta Corte já se pronunciou nessa direção assentando que se o Brasil não manifestou, “em momento oportuno, qualquer opção em postergar a vigência do TRIPS no plano do direito interno, entende-se haver renunciado à faculdade oferecida pelo art. 65 daquele acordo” (REsp nº 423.240/RJ, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 15/3/04).

(REsp 661.536/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJ 30.5.05).

7.- Ocorre que, no julgamento do REsp 960.728/RJ, em sessão realizada no dia 17.3.09, a ilustre Relatora, Min^a. NANCY ANDRIGHI, ressaltou a conveniência da recolocação do tema em pauta, por considerar que os precedentes estavam fundados em premissa insustentável.

No seu entender, o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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).

Em consequência, se o aludido Tratado não gera obrigações e direitos às pessoas de direito privado, não podem as suas disposições serem reclamadas como fundamento para a desejada prorrogação do prazo de vigência das patentes.

Desse modo, a partir da interpretação do art. 65 do referido Acordo, asseverou S. Exa., no que se refere ao 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.

8.- Essa orientação consolidou-se em julgados posteriores. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5772/71 POR MAIS CINCO ANOS.

ACORDO TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL.

I - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos termos da Lei n.

5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral.

II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 17.3.09.

(REsp 806.147/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 18/12/2009);



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMERCIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTES. VIGÊNCIA DE QUINZE ANOS. ART. 24 DA LEI N. 5.772/71. EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE. ACORDO TRIPS. (ARTS. 65 e 70, I). PAÍSES MEMBROS. DIREITO DE RESERVA. PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO. PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL.

1. "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. (...) 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." (REsp n. 960.728-RJ, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 15/4/2009.) 2. Em consonância com a diretriz adotada pela Terceira Turma do STJ, a extensão de validade das patentes de quinze para vinte anos, regularmente constituídas sob a égide de lei interna nacional, não se revela como medida consentânea com a interpretação que requerem as normas concernentes ao sistema de proteção patentária do País, conjugado com os pressupostos norteadores do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo TRIPs ou ADPICs).

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu 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" –, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no Acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

4. Por não gerar o TRIPs obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro (art. 70, I), em harmonia com o direito de preterir os períodos de incidência do Acordo (art. 65), é manifesta a inexistência de imposição da sua observância no tocante a privilégios de invenção anteriormente concedidos, uma vez que não patenteado nenhum propósito de sua auto-aplicabilidade ou de sua aptidão para abarcar relações jurídicas afora aquelas que somente convergem para os seus Membros, tampouco qualquer comando preceptivo que permita a extensão do prazo de vigência da patente deferido com suporte na Lei n. 5.772/71.

5. Não há suporte legal nem obrigação do Brasil de garantir às patentes de invenção depositadas em data anterior a 1º de janeiro de 2000 a prorrogação por 5 (cinco) anos do prazo de validade – originalmente estabelecidos em 15 (quinze) anos –, de forma a vigorar por 20 (vinte) anos a proteção patentária em território nacional, mediante a aplicabilidade direta e sem reservas do Acordo TRIPs.

(REsp 642.213/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/08/2010);

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. PATENTE. PRAZO DE VALIDADE. LEI 5.772/71 (15 ANOS).

SUPERVENIÊNCIA DO ACORDO TRIPS (PRAZO DE 20 ANOS). PEDIDO DE EXTENSÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de proteção era 15 anos -, ao argumento de superveniência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000.

(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011);

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE PATENTE



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DEPOSITADA SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. O art. 65.2 do TRIPs prevê prazo de extensão geral, estabelecido para todos os países em desenvolvimento, não sendo necessário qualquer tipo de manifestação por parte dos Estados membros incluídos nessa categoria, motivo pelo qual as disposições do TRIPs tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000.

2. Por esse motivo, incabível a análise do pedido de patente da autora, depositado em 1992 e indeferido em 1999, diretamente e com base nas disposições do Acordo TRIPs.

3. Ademais, considerando que o pedido administrativo da autora é do ano de 1992, sob a égide da Lei 5.771/71, não é possível a concessão de patente de fármaco, ainda que o pedido de patente fora depositado e concedido em país estrangeiro.

4. Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, poderia a autora requerer a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

5. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento da patente pipeline e, conseqüentemente, não poder realizar um novo depósito, cuja obrigatoriedade sequer restou configurada, não implica violação ao art. 229 da Lei 9.279/96.

6. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando fundada em acórdão paradigma deste Superior Tribunal de Justiça que representa jurisprudência superada.

7. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório. Súmula 98/STJ.

(REsp 1096434/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17/11/2010).

9.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso Especial. Intimem-se.

7.- Embora evidente o esforço da agravante, não trouxe nenhum argumento capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, a qual, frise-se, está absolutamente de



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo, portanto, a decisão agravada, ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.- Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.

Ministro SIDNEI BENETI
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2008/0251866-3

**AgRg no
REsp 1.105.155 / RJ**

Número Origem: 200151015387163

EM MESA

JULGADO: 28/06/2011

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SIDNEI BENETI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MASSAMI UYEDA**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **MAURÍCIO VIEIRA BRACKS**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FOCKE E CO GMBH E CO
ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
ADVOGADA : NAHYANA VIOTT
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Patente

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : FOCKE E CO GMBH E CO
ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO(S)
NAHYANA VIOTT
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ÂNCORA DA LUZ E OUTRO(S)

CERTIDÃO

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

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Massami Uyeda votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, ocasionalmente, a Sra. Ministra Nancy Andrichi.